HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL (HaKI)

MAKSUD

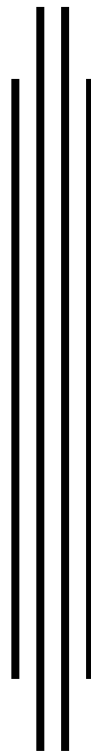
Pemasyarakatan HaKI di kalangan pengusaha IKM dimaksudkan untuk menimbulkan kesadaran akan pentingnya daya kreasi dan inovasi intelektual sebagai kemampuan yang perlu diraih oleh para pengusaha industri yang ingin maju sebagai faktor pembentuk kemampuan dayasaing industri. Oleh karena itu karya temuan orang lain yang didaftarkan untuk dilindungi harus dihormati dan dihargai.

Di samping itu kesadaran dan wawasan mengenai HaKI diharapkan akan dapat menimbulkan motivasi dan dorongan agar pengusaha IKM terdorong untuk berkreasi dan ber-inovasi di bidang produk dan teknologi produksi, serta manajemen.

Pelatihan HaKI dimaksudkan untuk memberikan informasi serta pengetahuan kepada para pengusaha industri kecil dan menengah, LSM, Yayasan dan Asosiasi, sehingga mereka memperoleh gambaran yang jelas tentang Hak Cipta sebagai karya cipta manusia, Paten serta Merek maupun HaKI lainnya.

TUJUAN

1. Meningkatkan pengetahuan dan wawasan peserta pelatihan dalam peraturan-peraturan, hukum yang berlaku serta sanksi-sanksi dalam penerapan HaKI.
2. Agar para peserta pelatihan mengetahui prosedure penerapan HaKI dan masalah-masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan penerapan HaKI.
3. Agar para peserta termotivasi untuk menciptakan hal-hal baru di bidang produk industri yang menyangkut disain, proses produksi serta pemakaian merek sendiri.

KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DAN LIBERALISASI PERDAGANGAN JASA PROFESI DI BIDANG HUKUM

DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI KECIL MENENGAH
DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN

Jakarta, 2007

KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DAN LIBERALISASI PERDAGANGAN JASA PROFESI DI BIDANG HUKUM

PENDAHULUAN

Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadapan Allah SWT, karena atas rahmat-Nya kita dapat melaksanakan pertemuan tingkat Mentri dalam rangka menghadapi perundingan Internasional di bidang perdagangan. Menghadapi era perdagangan bebas dewasa ini, ditengah-tengah krisis multi dimensional yang sedang kita hadapi, diperlukan langkah-langkah strategis yang terpadu dan terkoordinasi dengan baik antar instansi/departemen bahkan juga antar pemerintah dengan dunia usaha untuk merumuskan konsensus nasional sebagai landasan dalam memperjuangkan kepentingan Indonesia di forum internasional.

Saya diminta untuk menyampaikan pokok bahasan mengenai : **“Kebijakan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dan Liberalisasi Perdagangan Jasa Profesi di Bidang Hukum”.**

Secara garis besar paparan saya mencakup :

A. Kebijakan Dan Kesiapan Indonesia di Bidang Hak Kekayaan Intelektual.

B. Arah Kebijakan Liberalisasi Perdagangan Jasa di Bidang Hukum.

Kedua permasalahan tersebut didekati dari aspek hukum dengan memperhatikan keterkaitannya dengan aspek-aspek lainnya dalam rangka meningkatkan kesiapan Indonesia menghadapi liberalisasi perdagangan yang dalam waktu dekat ini akan dilaksanakan sebagai konsekuensi keikutsertaan Indonesia sebagai anggota WTO.

A. KEBIJAKAN DAN KESIAPAN INDONESIA DI BIDANG HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Dalam dasawarsa terakhir ini, telah semakin nyata bahwa pembangunan harus bersandarkan pada industri yang menghasilkan nilai tambah yang tinggi. Kesepakatan Indonesia untuk merealisasikan gagasan mengenai ASEAN Free Trade Area (AFTA) serta keikutsertaan Indonesia sebagai anggota World Trade Organization (WTO) dan Asia Pacific Economic Cooperation (APEC), telah menunjukan keseriusan Pemerintah dalam mendukung sistem perekonomian yang bebas/terbuka, dan secara tidak langsung memacu perusahaan-perusahaan di Indonesia untuk lebih meningkatkan daya saingnya.

Semakin derasnya arus perdagangan bebas, yang menuntut makin tingginya kualitas produk yang dihasilkan terbuti semakin memacu pekembangan teknologi yang mendukung kebutuhan tersebut. Seiring dengan hal tersebut, pentingnya peranan hak kekayaan intelektual dalam mendukung perkembangan teknologi kiranya telah semakin disadari. Hal ini tercermin dari tingginya jumlah permohonan hak cipta, paten, dan merek, serta cukup banyaknya permohonan desain industri yang diajukan kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, sebagaimana yang terlihat pada lampiran 1.

Pemerintah sangat menyadari bahwa implementasi sistem hak kekayaan intelektual merupakan suatu tugas besar. Terlebih lagi dengan keikutsertaan Indonesia sebagai anggota WTO dengan konsekuensi melaksanakan ketentuan Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (Persetujuan TRIPS), sesuai dengan Undang-undang Nomor 7 tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia). Berdasarkan pengalaman selama ini, peran serta berbagai instansi dan lembaga, baik dari bidang pemerintahan maupun dari bidang swasta, serta koordinasi yang baik di antara senua pihak merupakan hal yang mutlak diperlukan guna mencapai hasil pelaksanaan sistem hak kekayaan intelektual yang efektif.

Pelaksanaan sistem hak kekayaan intelektual yang baik bukan saja memerlukan peraturan perundang-undangan di bidang hak kekayaan intelektual yang tepat, tetapi perlu pula didukung oleh administrasi, penegakan hukum serta program sosialisasi yang optimal tentang hak kekayaan intelektual.

A.1a. Peraturan Perundang-undangan dan Konvensi-konvensi International.

Pada saat ini Indonesia telah memiliki perangkat peraturan perundang-undangan di bidang hak kekayaan intelektual yang cukup memadai dan tidak bertentangan dengan ketentuan sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Persetujuan TRIPS. Peraturan perundang-undangan dimaksud mencakup :

1. Undang-undang No. 12 Tahun 1997 tentang Perubahan Undang-undang No. 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 7 tahun 1987 (UU Hak Cipta); dalam waktu dekat, Undang-undang ini akan direvisi untuk mengakomodasikan perkembangan mutakhir dibidang hak cipta;

2. Undang-undang No. 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman;

3. Undang-undang No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang;

4. Undang-undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri;

5. Undang-undang No. 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu;

6. Undang-undang No. 14 Tahun 2001 tentang Paten (UU Paten); dan

7. Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek;

Di Indonesia, sistem perlindungan merek telah dimulai sejak tahun 1961, sistem perlindungan hak cipta dimulai sejak tahun 1982, sedangkan sistem paten baru dimulai sejak tahun 1991. Sebelum disempurnakan melalui peraturan perundang-undangan yang ditetapkan pada tahun 2001, beberapa waktu yang lalu (tahun 1997) terhadap ketiga peraturan perundang-undangan tersebut telah dilakukan perubahan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan dan Persetujuan TRIPS. Sebagaimana dimaklumi, Persetujuan TRIPS merupakan kesepakatan internasional yang paling comprehensif, dan merupakan suatu perpaduan yang unik dari prinsip-prinsip dasar GATT – *General Agreement on Tariff and Trade* (khususnya tentang *national treatment dan most-favoured nation*) dengan ketentuan-ketentuan substantif dari kesepakatan-kesepakatan internasional bidang hak kekayaan intelektual, antara lain *Paris Convention for the protection of*

industrial Property dan *Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works.*

Sejalan dengan perubahan berbagai undang-undang tersebut di atas, Indonesia juga telah meratifikasi 5 konvensi internasional di bidang hak kekayaan intelektual, yaitu sebagai berikut :

- ✓ *Paris Convention for the Protection of Industrial Property dan Convention Establishing the World Intellectual Property Organization* (Keputusan Presiden No. 15 tahun 1997 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden No. 24 Tahun 1979);

- ✓ *Patent Cooperation Treaty (PCT) and Regulation under the PCT* (Keputusan Presiden No. 16 Tahun 1997);

- ✓ *Trademark Law Treaty* (Keputusan Preiden No. 17 Tahun 1997);

- ✓ *Berne Convention for the Protection of Literary and Artisctic Works* (Keputusan Presiden No. 18 Tahun 1997);

- ✓ *WIPO Copyright Treaty* (Keputusan Presiden No. 19 Tahun 1997);

A. 1. b Administrasi Hak Kekayaan Intelektual

Secara institusional, pada saat ini telah ada Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual yang tugas dan fungsi utamanya adalah menyelenggarakan administrasi hak cipta paten, merek, desain industri, dan desain tata letak sirkuit terpadu. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (semula disebut Direktorat Jenderal Hak Cipta, Paten dan Merek) dibentuk pada thaun 1998. Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual yang baik sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat, baik yang berasal dari dunia industri dan perdagangan, maupun dari institusi yang bergerak di bidang penelitian dan pengembangan.

Sejauh ini pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual berjumlah 450 orang. Dibandingkan dengan yang ada di beberapa negara yang telah maju. Direktorat Jendral HaKI merupakan institusi yang relatif masih muda/naru. Oleh sebab itu, dapat dimaklumi seandainya dalam pelaksanaan tugasnya, masih dijumpai berbagai macam kendala. Walaupun demikian, melalui berbagai program pelatihan yang intensif telah ada beberapa staf yang memiliki

pengetahuan yang cukup memadai guna mendukung peningkatan sistem hak kekayaan intlektual sebagaimana diharapkan.

Perlu pula kiranya dikemukakan bahwa dalam rangka lebih meningkatkan pelayanan dan kemudahan bagi masyarakat, sejak januari 2000, pengajuan permohonan hak kekayaan intelektual dapat dilakukan di Kantor-kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia. Selanjutnya, Kantor-kantor Wilayah akan menyampaikan permohonan tersebut kepada Direktorat Jenderal HaKI untuk diproses ebih lanjut. Di samping itu, pada saat ini, dengan bantuan *World Bank* sedang dilaksanakan penyempurnaan sistem otomasi di Direktorat Jenderal HaKI yang diharapkan dapat lebih menunjang proses administrasi dimaksud.

Tidak sebagaimana bidang kekayaan intelektual lain yang administrasinya dikelola oleh Direktorat Jenderal HaKI, bidang varietas tanaman ditangani oleh Departemen Pertanian.

A.1.CPenegakan Hukum Hak Kekayaan Intelektual

Sebagaimana telah dikemukakan diatas, keterlibatan berbagai pihak secara terkoordinasi dan intensif sangat diperlukan untuk menjamin terlaksananya sistem hak kekayaan intelektual yang diharapkan.

Sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 189 Tahun 1998, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia cq. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual telah ditugasi melakukan koordinasi dengan semua instansi Pemerintah yang berkompeten mengenai segala kegiatan dan permasalahan di bidang hak kekayaan intelektual.

A.1.d. Peningkatan Kesadaran Masyarakat

Secara bertahap dan berkesinambungan telah diupayakan sosialisasi mengenai peran hak kekayaan intelektual di berbagai aspek dalam kehidupan sehari-hari seperti : kegiatan perindustrian dan perdagangan, investasi, kegiatan penelitian dan pengembangan, dan sebagainya. Berbagai lapisan masyarakat pun telah dilibatkan dalam kegiatan ini.

Tumbuhnya berbagai sentra hak kekayaan intelektual, klinik hak kekayaan intelektual, dan pusat hak kekayaan intelektual lain, baik yang dimotori oleh Departemen Perindustrian dan Perdagangan,

Departemen Pendidikan Nasional, Kantor Menteri Negara Riset dan Teknologi, Perguruan-perguruan Tinggi dan cukup banyaknya permintaan dari masyarakat yang diajukan kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual menunjukan telah tumbuhnya kesadaran masyarakat di bidang hak kekayaan intelektual. Di samping itu, apresiasi yang positif dari anggota masyarakat juga terlihat dalam wujud pendaftran karya-karya intelektual mereka, seperti terekam dalam jumlah pendaftaran yang sudah disinggung di atas.

A.2. Kebijaksanaan Pemerintah Dalam Melaksanakan Beberapa Ketentuan Dalam Persetujuan TRIPS

Pada intinya semua peraturan perundang-undangan di bidang hak kekayaan intelektual telah disusun dengan memperhatikan kepentingan masyarakat dan selaras dengan ketentuan minimum sebagaimana yang dipersyaratkan oleh Persetujuan TRIPS. Walaupun demikian, berikut ini dikemukakan beberapa di antara ketentuan dalam Persetujuan TRIPS yang kiranya memerlukan penelahaan lebih lanjut. Hal itu pada saatnya akan disampaikan oleh pejabat yang akan kami tugasi untuk itu.

A.2.a Perlindungan hak kekayaan intelektual di bidang bioteknologi.

Kita maklumi bersama bahwa dalam beberapa dasawarsa terakhir peranan bidang ilmu yang baru ini (bioteknologi) dalam kehidupan sehari-hari sangatlah besar. Sebagai penerapan proses biologi untuk membuat produk yang berguna bagi masyarakat (seperti :

makanan dan minuman, obat-obatanm dan komposisi/bahan kimia), pemanfaatan bioteknologi secara tepat terbukti dapat meningkatkan : kesehatan masyarakat, mencegah penyebarluasan penyakit dan hama, efisiensi dan kualitas produk hasil pertanian, mutu hasil industri, dan kualitas lingkungan hidup melalui produksi gas dan limbah industri yang diinginkan.

Walaupun demikian, tidak sedikit pula pendapat dan hasil pengamatan yang menyangsikan atau bakan kurang mendukung upaya pengembangan lebih lanjut dari teknologi baru tersebut yang di banyak negara justru berkembang secara pesat. Topik Utama yang selalu dan masih terus dipertanyakan (dipertentangkan) di antaranya adalah :

- Jaminan keamanan produk hasil rekayasa genetik (penerapan bioteknologi) terhadap linkungan dan terhadap mereka yang mengkonsumsi/menggunakannya.

- Kepatutannya terhadap moralitas agama, etika, dan kesusilaan; dan

- Manfaat dan risiko penggunaannya

Berbagai forum baik di tingkat nasional maupun internasional telah menelaah mengenai hal-hal tersebut.

Dalam kaitan dengan hak kekayaan intelektual, dengan pertimbangan tidak sedikitnya invensi yang dapat dihasilkan oleh bidang ilmu baru ini, sewajarnya bila sistem hak kekayaan intelektual memberi perlindungan yang memadai.

Article 27.3. Persetujuan TRIPS menyatakan bahwa :

Members may also exlude from patentability :

(a) Diagnostic, therapeutic and surgical methods for treatment of human or animal;

(b) Plants and animal other than micro organism, and essentially biological processes for the production of plants or animal other than non-biological and microbiological processes. However, Members shall provide for the protection of plant varieties either by patents or by an effective sui generis system or by any combination thereof. The provisions of this paragraph shall be reviewed four years after the date of entry into force of the WTO Agreement.

Sementara itu, UU Nomor 14 tahun 2001 tentang Paten berbunyi :

Paten tidak diberikan untuk invensi tentang :

a. Proses atau produk yang pengumuman dan penggunaan atau pelaksanaannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku moralitas agama, ketertiban umum atau kesusilaan;

b. Metode pemeriksaan, perawatan, pengobatan dan atau pembedahan yang diterapkan terhadap manusia dan atau hewan;
c. Teori dan metode di bidang ilmu pengetahuan dan matematika; atau
d.
  i. semua mahluk hidup, kecuali jasad renik;
  ii. proses biologis yang esensial untuk memproduksi tanaman atau hewan kecuali proses non-biologis atau proses mikrobiologis

Di samping itu, sebagaimana yang telah diuraikan di atas, berdasarkan UU nomor 29 Tahun 2000 Indonesia juga melindungi invensi mengenai varietas (baru) tanaman. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas jelaslah bahwa bentuk perlindungan hak kekayaan intelektual sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Persetujuan TRIPS telah tersedia di Indonesia.

Walaupun demikian, dapat dikemukakan mengenai adanya masukan dari sebagian negara anggota WTO agar ketentuan tersebut dapat lebih disempurnakan guna mendukung Ketentuan yang ditetapkan dalam *Convention on Biological Diversity (CBD)*, yang oleh Indonesia telah diratifikasi melalui Undang-undang No. 5 Tahun 1994 tentang Ratifikasi Konvensi Keanekaregaman Hayati. Usulan yang diajukan adalah agar mencakup juga beberapa aspek

penting sehubungan dengan akses sumber daya genetika (acces to genetic resources) dalam ketentuan pemberian paten misalnya : dengan menyebutkan asal-usul bahan/materi yang digunakan (source of origin), melampirkan bukti bahwa para peneliti sebelumnya telah memberitahukan secara memadai kepada pihak/otoritas yang berkompeten di tempat yang bersangkutan (prior informed consent), serta melengkapinya dengan kesepakatan pembagian hasil yang sepadan (benefit sharing agreement). Pendapat lain yang juga telah dimunculkan adalah untuk mengupayakan sistem perlindungan bagi *traditional knowledge* yang lebih memadai di luar sistem Hak kekayaan intelektual yang telah ada sekarang ini.

World Intellectual Property Organization (WIPO) telah membentuk suatu *Inter Governmental Committee on Intelectual Property and Genetic resources, Traditional Knowledge anf Folklore* dengan tugas pokok berupaya untuk memperoleh solusi yang bijaksana mengenai

permasalahan tersebut. Dalam sidangnya yang pertama pada bulan Mei 2001, Committee tersebut membahas 3 tema pokok yaitu :
Access to genetic resources and benefit sharing;
Protection or traditional knowledge, innovation and creativity; dan
Protection of expression of folklore including handicrafts.

Dalam hal ini Pemerintah berpandangan untuk mendukung upaya yang telah dirintis oleh WIPO. Sebagai salah satu realisasi dukunan Pemerintah dalam hal ini, perlu kiranya disampaikan bahwa pada tanggal 17-19 Oktober 2001 dengan bekerjasama dengan WIPO, Pemerintah akan menyelenggarakan WIPO-Asia Pacific Symposium on the Protection of Intellectual Property Rights, Traditional Kowledge and Related Issues, di Yogyakarta. Kegiatan tersebut akan diikuti oleh wakil-wakil dari 26 negara di kawasan Asia Pasifik dan mengikutsertakan semua pihak yang berkompeten di dalam negri. Diharapkan dalam forum ini akan dapat disiapkan/disusun posisi negara-negara Asia Pasifik dalam menangani permasalahan tersebut.

Di samping itu mengingat bidang ilmu (bioteknologi) yang relatif baru ini erat kaitannya dengan kemungkinan dihasilkannya jasad renik (*micro-organisme)* yang baru, perlu pula kiranya dikemukakan adanya isu yang berkembang pada akhir-akhir ini di dalam negri yang pada intinya menolak pematenan atas segala bentuk mahluk hidup.

Padahal, sebagaimana dimaklumi, UU paten (pada pasal 7 huruf d) telah mengakomodasi usulan tersebut kecuali untuk invensi mengenai jasad renik. Sehubungan dengan hal ini beberapa pertimbangan yang telah dikaji dan diuraikan berikut ini dapat ditelaah lebih lanjut.

a) Sistem paten bertujuan untuk merangsang perkembangan teknologi dan munculnya ide dan gagasan baru, yang sudah tentu hanya dapat terjadi karena adanya ridha dan perkenan Tuhan Yang Maha Kuasa. Kurang bijaksanalah bila hal yang berguna bagi kesejahteraan manusia, justru dihambat kemungkinan pemberian penghargaan terhadapnya.

b) Mahluk hidup, pada dasarnya memang merupakan ciptaan-Nya. Walaupun demikian, atas kreativitas seseorang, maka khusus bagi jasad renik yang memenuhi kriteria paton (terutama persyaratan mengenai kebaruan, lankah inventif, dan dapat diterapkan dalam industri) selayaknya dapat diberi paten. Perlu

kiranya diinformasikan bahwa ketiga persyaratan utama tersebut tidak mudah dipenuhi, dan bahwa pemberian paten tersebut merupakan penghargaan yang diberikan oleh negara atas kreativitas inventor yang bersangkutan. Kreativitas tersebut tidak sekadar memilah (screen) jasad renik tertentu dari sekumpulan jasad renik, melainkan memanipulasi dan menintervensi karakteristik tertentu yang diperoleh melalui proses/kegiatan pemilahan dianggap merupakan suatu discovery dan karena itu bukan merupakan invensi yang dapat diberi paten. Beberapa manfaat yang sangat dirasakan oleh masyarakat luas dengan pendayagunaan jasad renik atau dengan berhasil dibentuknya jasad renik baru diantaranya adalah :

- Jasad renik yang dapat mengkonsumsi minyak, yang bisa digunakan untuk mengatasi masalah tumpahan minyak di laut;
- Jasad renik yang dapat digunakan untuk menghasilkan berbagai vaksin baru;
- Ragi yang digunakan untuk menghasilkan tempe pada temperatur rendah; dan sebagainya.

Sejak diberlakukannya UU Paten lama (UU No. 6 tahun 1989 tentang Paten) pada tahun 1991, permohonan paten dari masyarakat Indonesia mengenai jasad renik memang masih rendah. Namun, beberapa institusi seperti Departemen Pertanian cq. Badan Litbang, Institut Pertanian Bogor, Fakultas Pertanian – Universitas Pajajaran, dan Institut Teknologi bandung memandang tetap perlu adanya perlindungan paten bagi invensi mengenai (atau yang berkaitan dengan) jasad renik. Hal ini diperlukan untuk mengantisipasi dihasilkannya invensi mengenai (atau yang berkaitan dengan) jasad renik mengingat bahwa kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang tersebut telah gencar dilakukan.

c) Adanya kekhawatiran bahwa sistem paten dapat menyebabkan harga produk menjadi mahal. Yang jelas, melalui mekanisme pasar (termasuk kemungkinan memboikot pembeliannya, bila perlu), pengendalian mengenai masalah ini kiranya akan dapat dilakukan dengan efektif. Di samping itu, dalam UU Paten di samping adanya ketentuan tentang lisensi wajib, telah pula dicakup ketentuan mengenai dimungkinkannya ketentuan tentang lisensi wajib, telah pula dicakup ketentuan mengenai dimungkinkannya pararel impor, serta diakomodasikannya

ketentuan Bolar. Melalui ketentuan-ketentuan itu, kekhawatiran tersebut akan dapat diatasi.

d) Demikian pula, adanya kekhawatiran bahwa sistem paten dapat menyebabkan beredarnya produk yang membahayakan lingkungan merupakan argumentasi yang tidak benar. Tanpa adanya sistem paten pun, harus diakui cukup banyak peredaran produk yang membahayakan lingkungan. Oleh karena itu, menurut hormat kami, pengaturan mengenai masalah lingkungan perlu diatur secara tersendiri. Kurang tepat jika hal ini harus dimuat sekaligus dalam Undang-undang Paten. Disamping itu, UU Paten telah pula mengatur ketentuan yang memungkinkan diajukannya gugatan pembatalan terhadap paten yang dipandang tidak memenuhi persyaratan tertentu.

e) Sifat monopolistik sistem paten
Sebagai bagian dari sistem hak kekayaan intelektual, dengan paten dimungkinkan adanya monopoli atas invensi yang merupakan miliknya. Walaupun demikian, Undang-undang Paten telah mengatur bahwa sifat ini tidak bersifat tak terbatas. Hal ini

tercermin dengan adanya pengaturan mengenai jangka waktu perlindungan paten (selama 20 tahun dan tidak dapat diperpajang), lisensi wajib, pelaksanaan paten oleh Pemerintah, atau pembatalannya karena tidak dipenuhinya kewajiban tertentu.

f) Adanya pandangan bahwa sistem paten tidak propublik dan anti petani
Melalui sistem paten, kreativitas seseorang diakui dan dihargai, dan karena itu, sepantasnya apabila kepada inventor yang bersangkutan diberikan imbalan (berupa royalti) yang sepadan atas segala jerih payah, waktu, dan biaya yang telah dikeluarkannya untuk menghasilkan suatu invensi. Demikian pula, siapa pun yang akan memanfaatkan/menggunakan invensi itu sewajarnya untuk membayar sedikit lebih mahal dibandingkan dengan produk yang telah ada sebelumnya mengingat adanya kelebihan-kelebihan tertentu pada invensi tersebut.
Tidak ada ketentuan yang mengharuskan pihak ketiga atau siapa pun untuk menggunakan atau memanfaatkan invensi itu. Bagi pihak lain, tetap terbuka kemungkinan untuk menggunakan produk sejenis yang telah ada (sehingga perlu membayar lebih mahal). Justru sebaliknya, sistem paten membuka kemungkinan

bagi siapa pun untuk meningkatkan lebih lanjut invensi tersebut, sehingga invensi yang semula perlu diproduksi dengan biaya yang cukup mahal dapat dibuat dengan cara lain yang menekan ongkos produksinya.

Lebih dari itu,adanya kemungkinan diajukannya lisensi wajib atau pelaksanaan paten oleh Pemerintah dalam sistem paten, menyebabkan argumentasi itu tidak tepat, bersifat tendensius, dan menyiratkan kurang dipahaminya sistem paten secara menyeluruh.

g) Akses terhadap sumber daya genetika dan pembagian keuntungan yang adil.

Ketentuan mengenai akses terhadap sumber daya genetika dan kemungkinan pembagian keuntungan yang adil bagi masyarakat yang berlokasi di sekitar sumber itu, sebagaimana digariskan dalam CBD memang tidak diatur dalam Undang-undang Paten. Pertimbangan utamanya adalah karena ketentuan mengenai hal tesebut seyogyanya tidak hanya mengatur invensi terhadap sumber daya genetika yang dipatenkan, melainkan juga

mengenai akses terhadap sumber daya genetika itu sendiri, penelitian dan pengembangan, serta eksplorasinya, yang dapat saja tidak terkait dengan masalah paten.

Pengaturan mengenai hal ini, sapat dan perlu segera diwujudkan sebagai ketentuan lebih lanjut dari Undang-undang No. 5 Tahun1994 tentang Ratifikasi Konvensi Keanekaragaman Hayati seperti telah disinggung di atas.

A.2.b. Perlindungan hak kekayaan intelektual di bidang indikasi geografis

Article 22, Article 23, Article 24 dari Persetujuan TRIPS sebagaimana pada lampiran 2, mengatur mengenai perlindungan hak kekayaan intelektual di bidang indikasi geografis. Bila dalam Article 22 diatur ketentuan yang mencakup berbagai produk, dalam Article 23 diatur ketentuan spesifik mengenai perlindungan dalam bentuk indikasi geografis bagi *wines and spirits.*

Padahal, sebagaimana dimaklumi, ada berbagai hasil alam dan produk hasil olahan yang dapat diperoleh dari berbagai negara. Demikian pula halnya dengan Indonesia. Ada beraneka ragam hasil alam dan produk hasil olahannya yang khas berasal dari

Indonesia dan dapat dikategorikan masuk dalam perlindungan indikasi geografis, baik dalam bentuk hasil pertanian, hasil pemrosesan produk pertanian, hasil kerajinan tangan, atau hasil industri lain. Oleh karena itu, sehubungan dengan Article 23, beberapa negara (termasuk Indonesia) telah mengajukan proposal untuk merevisi ketentuan tersebut sehingga cakupan produk yang dilindungi dapat lebih luas dan tidak hanya terbatas pada kedua produk tersebut (*wines and spirits).*

Walaupun demikian, perlu kiranya ditelaah lebih lanjut apakah proposal ini betul-betul perlu dan berpeluang besar untuk diakomodasikan mengingat bahwa :

- Article 22 telah memungkinkan masing-masing negara anggota untuk mengaturnya secara spesifik sesuai dengan kepentingan negaranya masing-masing;

- Persetujuan TRIPS juga mengatur bahwa sesuatu dilindungi berdasarkan indikasi geografis di suatu negara juga perlu diakui di negara lain (*TRIPS Knowledges that what is recognized as a geographical indication in one jurisdiction may be seen as a descriptive term elsewhere);*

- Sejauh ini belum ada petunjuk yang cukup kuat yang dapat dijadikan bukti bahwa dengan tidak dicakupnya produk-produk tertentu dalam ketentuan ini telah menimbulkan kerugian yang besar.

Di Indonesia, indikasi geografis tidak diatur dalam ketentuan tersendiri (*secara sui generis)* melainkan telah dicakup dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek sebagaimana tercantum dalam Bab VII pada Pasal 56 s.d Pasal 60.

A.2.c. Registrasi multilateral bagi indikasi geografi

Article 23 (4) Persetujuan TRIPS memungkinkan dilakukannya negosiasi untuk memungkinkan dilakukannya registrasi multilateral terhadap indikasi geografis bagi *wines.* Negara-negara yang tergabung dalam EU dan beberapa negara Eropa lainnya menginginkan disusunnya peraturan lebih lanjut (tersendiri) mengenai indikasi geografis yang diharapkan dapat merupakan hak yang bersifat eksklusif dan mencakup komunitas yang lebih luas dan tidak sekedar

diatur secara sendiri-sendiri oleh masing-masing negara. Sedangkan beberapa negara lain seperti AS, Jepang, New Zealand, dan beberapa negara Amerika Latin mengharapkan bahwa sistem regostrasi tersebut seyogyanya tidak menimbulkan kesulitan administratif dan konsekuensi hukum yang rumit, cukup merupakan sistem yang bersifat voluntary dan terutama berfungsi sebagai *clearing house* bagi informasi mengenai perlindungan indikasi geografis di masing-masing negara.
Menurut pandangan Pemerintah, usulan kedua lebih realistis untuk didukung.

A.2.d Electronic commerce

Di samping bioteknologi, bidang ilmu pengetahuan lain yang berkembang secara pesat dalam beberapa tahun terakhir ini adalah teknologi digital dan teknologi di bidang telekomunikasi berbasis digital.

Hal yang perlu dikaji lebih lanjut adalah sejauh mana Persetujuan TRIPS menjamin adanya perlakuan yang seimbang/sepadan 9*equal treatment)* antara aktifitas perdagangan yang menggunakan fasilitas internet bila dibandingkan dengan dilakukan secara konvensional. Dengan ungkapan lain, apa saja yang perlu diatur unutk menjamin bahwa *electronic commerce* berjalan secara wajar/baik.

A.2.e. Alih teknologi

Article 7 Persetujuan TRIPS memang mengatur perlu didukungnya upaya alih teknologi dari negara maju ke negara berkembang. Walaupun demikian, dalam pelaksanaannya, agar penerapan ketentuan ini dapat lebih efektif dipandang perlu untuk menjabarkannya secara lebih lanjut.

Beberapa ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang hak kekayaan intelektual telah mengakomodasikan ketentuan yang baik secara langsung ataupun tidak langsung mensyaratkan dilaksakanannya paten.

Perlu disadari bahwa, betapapun idealnya pengaturan mengenai alih teknologi, pada akhirnya segalanya tergantung kepada kemampuan kita sendiri untuk menyempurnakan dan mengembangkan teknologi yang bersangkutan. Oleh karena itu, peran serta berbagai instansi

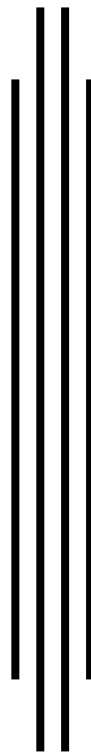
yang terkait untuk lebih meningkatkan efektifitas alih teknologi perlu diintensifkan.

A.2.f Penanggulangan terhadap pembajakan *optical disc*

Tingginya tingkat pembajakan *optical disc* tidak hanya mengkhawatirkan pihak pemegang hak cipta, melainkan juga Pemerintah.

Walaupun peraturan perundang-undangan mengenai hak cipta yang tersedia pada saat ini relatif sudah cukup memadai mengatur mengenai hal yang berkaitan dengan pendayagunaan *optical disc,* koordinasi dengan semua pihak yang berkompeten perlu lebih diintensifkan guna menekan tingginya produk hasil bajakan yang pada saat ini beredar di masyarakat luas.

Kegiatan sosialisasi dan penyuluhan yang terprogram dengan baik bagi berbagai pihak masih perlu terus ditingkatkan. Di samping itu, langkah-langkah yang bersifat lebih konkrit perlu segera dipersiapkan dan ditindaklanjuti secara sistematis.

HAK DAN KEWAJIBAN PEMERINTAH DALAM PENERAPAN UNDANG-UNDANG NO. 7/1994 TENTANG RATIFIKASI TRIP'S

DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI KECIL MENENGAH
DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN

Jakarta, 2007

Hak dan Kewajiban Pemerintah dalam Penerapan UU No. 7/94 Tentang Ratifikasi TRIPs

Pembukaan

- Abad 21 Merupakan abad IPR/HaKI;
- HaKI memainkan peran yang penting sebagai sumber atau pusat kreatifitas suatu bangsa;
- Berbicara perdagangan dan investasi tak lepas dari IPR/HaKI;
- *Knowledge-based economy;*

Kebijakan Pemerintah dalam Perlindungan Global dibidang HaKI

- 14 April 1994 disepakati General Agreement on Tariff and Trade
- Memuat Agreement on Trade Related aspects of Intellectual Property/TRIPs
- Undang-undang No. 7 Tahun 1994
- 1 januari 2000

Tujuan TRIP's

- Perlindungan dan penegakan Hukum HaKI bertujuan untuk mendorong timbulnya inovasi, pengalihan dan penyebaran teknologi dan diperoleh manfaat bersama antara penghasil dan pengguna pengetahuan teknologi, dengan cara menciptakan kesejahteraan sosial ekonomi serta keseimbangan antara hak dan kewajiban.

Prinsip-prinsip pokok TRIP's

- Menetapkan standar minimum untuk perlindungan dan penegakan hukum HaKi di negara-negara peserta.
- Masing-masing negara peserta harus melindungi warga negara dari negara peserta lainnya
- Negara-negara peserta diharuskan memberikan perlindungan HaKI yang sama kepada warga negara peserta lainnya.
- Penergakan hukum yang ketat disertai dengan mekanisme penyelesaian perselisihan sengketa, yang diikuti dengan hak bagi negara yang dirugikan untuk mengambil tindakan secara silang.

Pengaturan HaKI dalam Trip's

1. Hak Cipta dan Hak yang berkaitan dengan Hak Cipta
2. Merk Dagang
3. Indikasi Geografis
4. Desain Industri
5. Paten
6. DTSLT
7. Rahasia Dagang
8. Control of Anti-Competitive Practices in cotractual licenses
9. Enforcement

Hak Milik Industri

- Paten;
- Paten Sederhana;
- Desain Industri;
- Merek Dagang, Merek jasa, Rahasia Dagang;
- Indikasi Geografis.

Hak Cipta dan Hak-hak yang Terkait dengan Hak Cipta

- Karya Seni dan sastra
- Gambar
- Film
- Puisi
- Novel
- Fotografi
- Ukiran
- Software komputer
- Data base
- Desain arsitektur

- *Performers;*
- *Broadcasting Organaiszation;*
- *Producers of Phonograms.*

Bantuan Teknis WIPO

- Konsultasi Teknis dalam mempersiapkan rancangan undang-undang di bidang HaKI;
- Keikutsertaan dalam pelatihan yang diselenggarakan oleh WIPO;
- Kerjasama dengan berbagai badan/lembaga internasional melalui kordinasi WIPO di bidang HaKI;
- Bantuan tenaga ahli di bidang otomasi, pemeriksaan paten dan merek, PCT, serta administrasi HaKI, dll;
- Sosialisasi informasi HaKI.

Keanggotaan Dalam Konvensi Internasional Di Bidang HaKI

- Konvensi Paris untuk Perlindungan Hak Milik Intelektual (Paris Convention);
- Traktat Kerjasama Paten (PCT);
- Traktat Kerjasama Merek (Trade Mark Law Treaty);
- Traktat Kerjasama WIPO di bidang Hak Cipta (WIPO Copyright Treaty);

Undang-undang HaKI

- Paten : UU No. 6/ 1989 tentang Paten sebagaimana telah dirubah dengan UU No. 13/ 1997; diganti dengan UU No. 14 Tahun 2001 tentang Paten.

- Merek : UU No. 19/1992 tentang Merek sebagaimana telah dirubah dengan UU No. 14/1997, diganti dengan UU No. 15 Tahun……….?

UU Baru HaKI

✓ Desain Industri : UU No. 31/2000;

✓ Rahasia Dagang : UU No. 30/2000;

✓ Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu : UU No. 32/2000.

Visi Direktorat Jenderal HaKI

- Mengembangkan sistem HaKI yang efektif dan kompetitif secara internasional dalam menopang pembangunan nasional.

Misi Direktorat Jenderal HaKI

Mengelola sistem HaKI dengan cara :

- Memberikan perlindungan, penghargaan dan pengakuan atas setiap kreativitas;

- Mempromosikan teknologi dan investasi yang berbasis ilmu pengetahuan

- Merangsang pertumbuhan karya dan budaya yang inovatif dan inventif.

Hak Cipta

Hal-hal baru dalam UU ak Cipta No. 12/1997 :

Copyright works, performers, producers of phonogram, broadcasting organization, dan hak penyewaan, program komputer, serta karya sinematografi.

Paten

UU Paten No. 13/1997 dan disempurnakan lagi dengan UU No. 14 th 2001

- Perpanjangan jangka waktu perlindungan;
- Lingkup invensi yang dapat diberikan paten;
- Pemenuhan persyaratan PCT
- Lingkup dari hak khusus pemegang paten
- Paralel Impor
- Lisensi Wajib
- Bolar provisi

Merek

UU Merek No. 14/1997

- Mekanisme pendaftaran ulang merek terkenal;
- Perlindungan atas Indikasi Geografis

Ketentuan lain yang berkaitan dengan HaKI

- UU No. 29/2000 tentang Varietas Tanaman;
- UU No. 10/1995 tentang Bea Cukai;
- UU No. 7/1996 tentang Makanan;
- UU No. 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Peran dan Tantangan Sistem HaKI *di Masa Depan*

- Menciptakan iklim perdagangan dan investasi yang kompetitif;
- Meningkatkan perkembangan teknologi;
- Mendukung perkembangan dunia usaha yang kompetitif dan spesifik di pasar global;
- Meningkatkan invensi dan inovasi dalam negri yang berorientasi ekspor dan bernilai komersial;
- Mempromosikan sumber daya sosial dan budaya yang dimiliki;
- Memberikan reputasi internasional untuk ekspor produk lokal yang berkarakter dan memiliki tradisi budaya daerah.

Haki Dalam Pengembangan Perekonomian dan Teknologi

- Perlindungan hukum sebagai insentif bagi inventor, kreator, desainer, dan pencipta dengan memberikan hak khusus untuk mengkomersialkan hasil dari kreatifitasnya;
- Menciptakan iklim yang kondusif bagi investor
- Mendorong kegiatan penelitian dan pengembangan untuk menghasilkan penemuan baru di berbagai bidang teknologi;
- Sistem paten akan memperkaya pengetahuan masyarakat dan melahirkan penemu-penemu baru;

- Peningkatan dan perlindungan HaKI akan mempercepat pertumbuhan industri, menciptakan lapangan kerja baru, mendorong perubahan ekonomi, meningkatkan kualitas hidup manusia yang memberikan kebutuhan masyarakat luas.

HaKI : Permasalahan dan Tantangan

- Kegiatan inventif dan inovasi tak terpisahkan dari bagian terpenting proses pembangunan Indonesia;

- HaKI erat dengan pembangunan ekonomi melalui inovasi teknologi untuk mendorong produktivitas;

- HaKI adalah alat yang ampuh untuk mendorong pembangunan ekonomi, ilmu pengetahuan, sosial dan budaya;

- Masalah yang sangat besar dalam sistem HaKI adalah apabila HaKI tidak dipertimbangkan sebagai alat pembangunan ekonomi.

Dimensi Pengembangan HaKI

- *Traditional Kowledge*

- *E-Commerce* (Perdagangan Elektronik)

- *Internet Service Provider* (Jasa Pelayanan Internet)

- *Protection non original databases*

- *Cyber law*

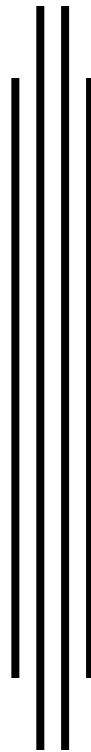
- *Domain names*

Pencapaian

- Indonesia telah merubah standar peraturan HaKI dengan standar minimum ketentuan TRIPs;
- Sosialisasi HaKI yang berkelanjutan melalui kerjasama universitas, instansi pemerintah dan UKM;
- Melaksanakan pemeriksaan banding paten dan merek;
- Penerimaan pendaftaran HaKI melalui Kantor Wilayah
- Pelaksanaan sistem otomasi HaKI
- Peningkatan law enforcement HaKI yang lebih baik;
- Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia;
- Peningkatan dan pemanfaatan kerjasama internasional di bidang HaKI

Kesimpulan

- HaKi adalah isu penting bagi para pembuat keputusan ekonomi;
- Modernisasi kantor HaKI dan pengaturan HaKI nasional sebagai alat kebijakan yang berpengaruh kepada pembangunan ekonomi;
- Perlunya perubahan sifat masyarakat yang berorientasi dari ertanian (statis) ke industri (dinamis) dan mengarah kepada budaya bisnis (kompetitif).

HaKI DAN IMPLEMENTASINYA TERHADAP LITBANG, INVESTASI & INOVASI DI INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI KECIL MENENGAH
DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN

Jakarta, 2007

HaKI DAN IMPLEMENTASINYA TERHADAP LITBANG, INVESTASI & INOVASI DI INDONESIA

MAKNA HaKI

- Definisi HaKI adalah <u>*hak eksklusif*</u> yang diberikan Pemerintahan kepada penemu / pencipta / pendesain atas hasil karya cipta dan karsa yang dihasilkannya.

- Hak eksklusif adalah hak monopoli untuk memperbanyak karya cipta dalam jangka waktu tertentu, baik dilaksanakan sendiri atau dilisensikan.

IMPLEMENTASI HKI DI DUNIA LITBANG

- HKI di dunia litbang akan terlihat hasilnya bila :
  1. Kegiatan R&D didukung dengan fasilitas dan SDM yang bermutu.

  2. Adanya laboratorium yang terstandard dan terakriditasi dengan pranata litbang yang terdidik.

INVENSI YANG BERNILAI HKI

- Selain di dukung dengan Laboratorium terstandard, ide dari invensi harus dapat dikembangkan serta mempunyai prospek untuk dapat diindustrikan dan menjawab kebutuhan pasar.

- Invensi harus merupakan inovasi baru di dunia.

PESAN KMNRT DALAM PENINGKATAN MUTU INOVASI

- Menyelaraskan derap langkah pemanfaatan, pengembangan dan penguasaan iptek dalam mendukung pembangunan Nasional, maka berbagai langkah telah dilaksanakan, antara lain :
    1. Dengan program – program insentif
    2. Kerjasama dengan instansi lain yang terkait
    3. kerjasama dengan DRD maupun Balitbangda.

PROGRAM INSENTIF KMNRT YANG TERKAIT DENGAN PENINGKATAN HKI

1. Program Insentif Sentra HaKI (mulai 2000)
2. Program insentif oleh PATEN (mulai 2000)
3. Program insentif Standardisasi Laboratorium (mulai 2000)
4. Program insentif Asuransi Teknologi (mulai 2000)
5. Program insentif Perlindungan Pengetahuan Tradisional (mulai 2002)
6. Program insentif oleh Desain Industri (rencana 2002)

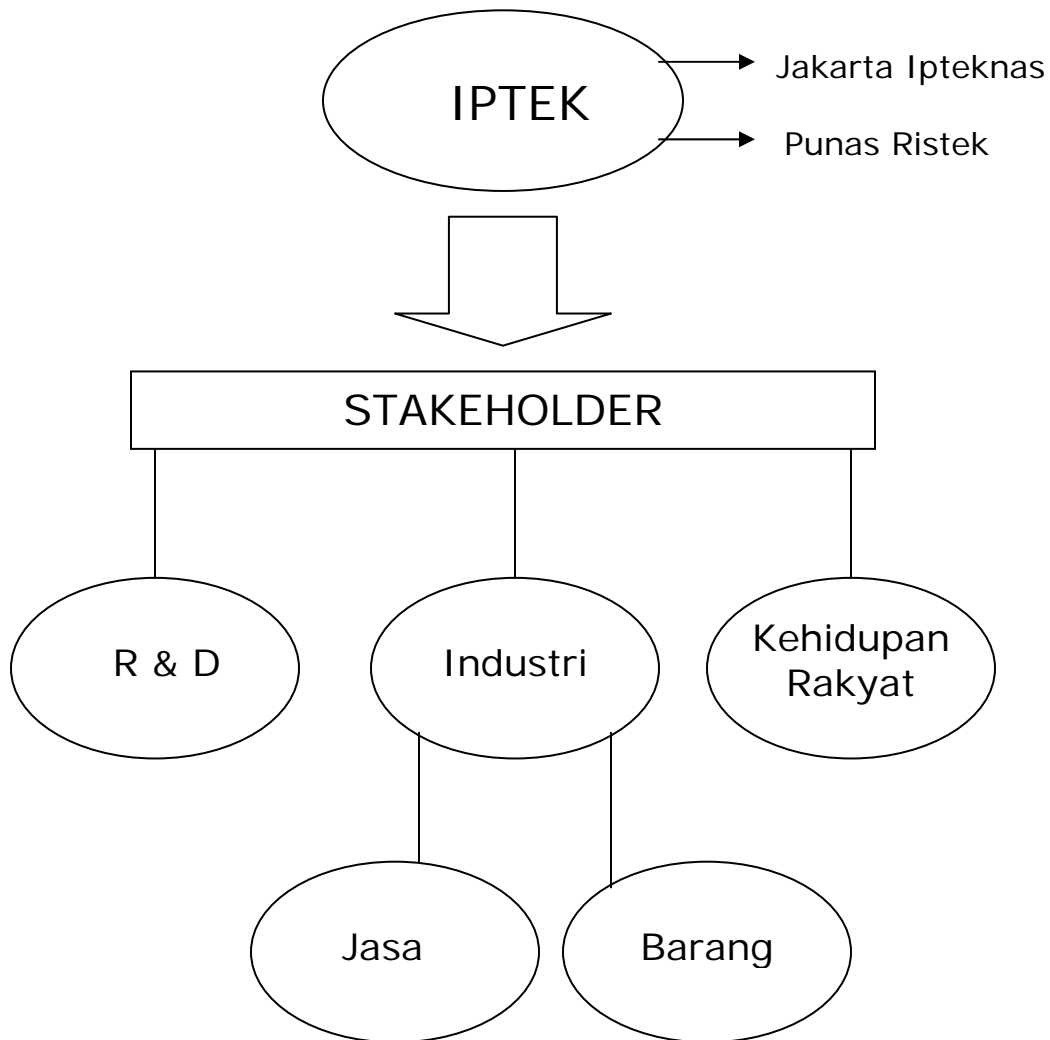
Semua program tersebut mempunyai keterkaitan dalam peningkatan iptek Nasional

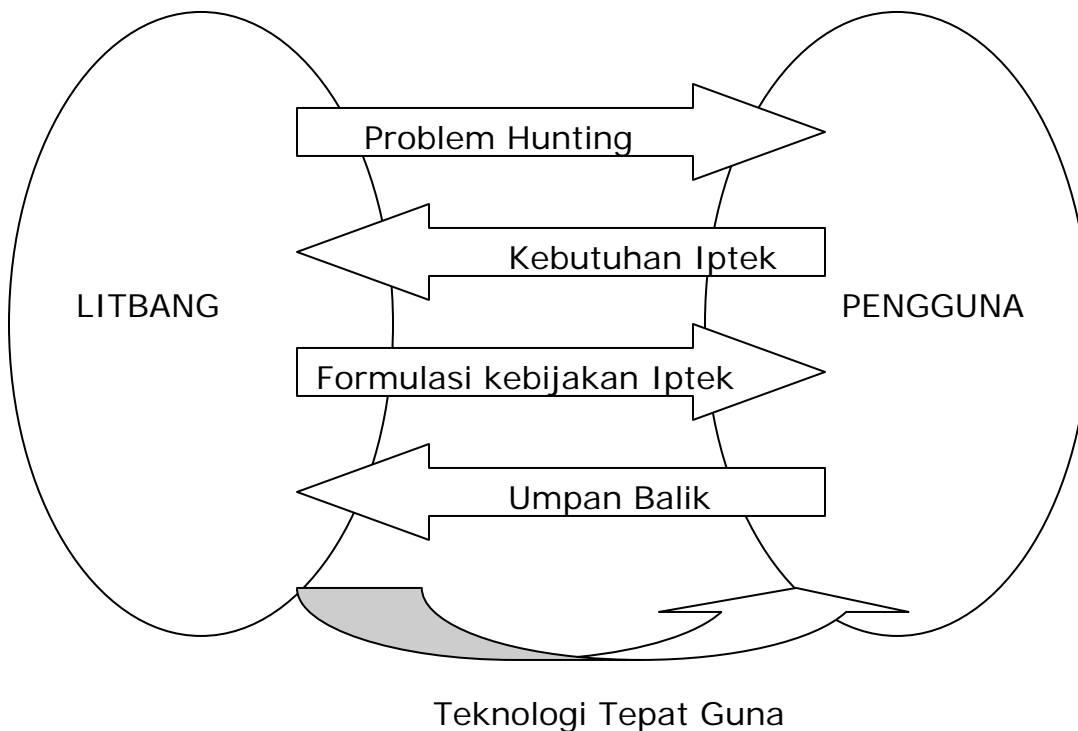
- Program StanLab, mewujudkan inovasi yang bernilai HKI
- Sentra HKI merupakan kelembagaan yang dapat mengelola inovasi sampai dengan memasarkan agar dapat diindustrikan.

- Oleh Paten, mendorong peningkatan invensi agar mendapatkan perlindungan hak Paten.
- Asuransi Teknologi bertujuan memberikan jaminan kepada inventor yang melakukan pemanfaatan inovasi domestic.

- Program Lintrad, tahap awal melakukan inventarisasi dan mendokumentasikan Pengetahuan Tradisional yang banyak dimiliki bangsa Indonesia, sekaligus dengan mengelompokkan ke dalam regim HKI.
- Program oleh Desain, guna membantu IKM / UKM untuk pendaftaran Desain industri sesuai dengan criteria ketentuan yang ada.

Secara keseluruhan peran Iptek dalam upaya Peningkatan Daya Saing Bangsa.

LINGKUP PENERAPAN IPTEK

MEKANISME DIFUSI IPTEK

Teknologi Tepat Guna

TOLAK UKUR KEBERHASILAN PENCAPAIAN TUJUAN STRATEGIS IPTEK NASIONAL

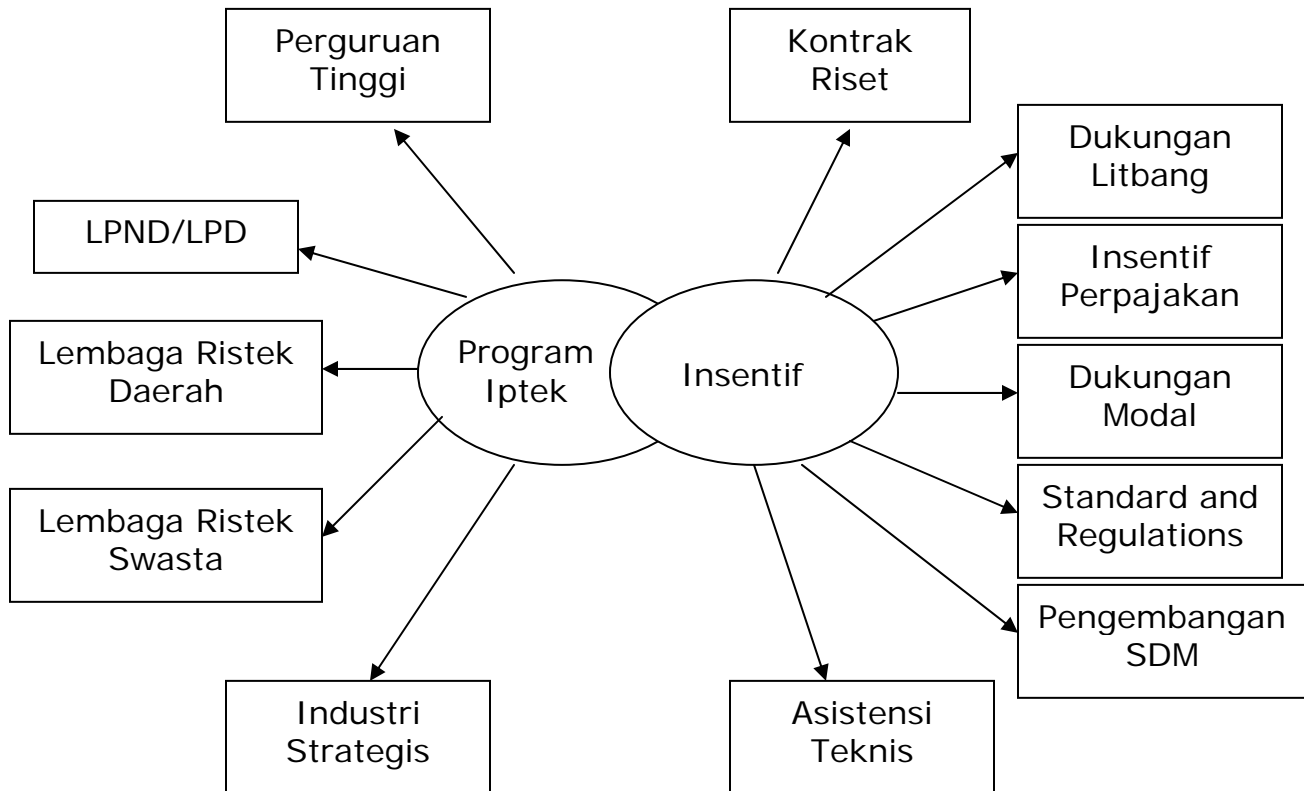
1. Pengembangan kemampuan inovasi dan difusi teknologi di sector produksi.
2. Perkembangan IKM berbasis teknologi di pusat dan di daerah
3. Penggalangan kemitraan riset iptek, antara industri kecil dan menengah dengan industri besar.
4. Intensitas kegiatan iptek di daerah.

5. Perkembangan system pelayanan dan informasi teknologi. HaKI dan MSTQ tanpa mengabaikan kaidah internasional.
6. Intensitas kemitraan penelitian, pengembangan, dan rekayasa antara pelaku iptek dan pelaku ekonomi.

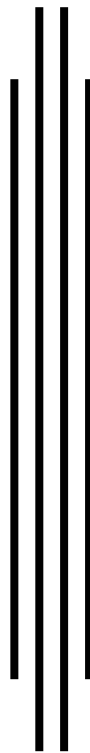
7. Pengembangan kapasitas penelitian, pengembangan, dan rekayasa pada sejumlah cabang iptek yang strategis secara institusional
8. dukungan sector keuangan : perpajakan, perbankan dan asuransi dalam pemanfaatan iptek dalam negeri bagi dunia industri.

PELAKSANAAN KEBIJAKAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI DI INDONESIA

- Strukturisasi KMNRT.
- Penyusunan Anggaran.
- Reorganisasi Tanggung Jawab dan jaringan koordinasi LNPD.
- Evaluasi dan Restrukturisasi Riset, ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
- Pengembangan Program Insentif.
- Pengembangan Peraturan Perundang-undangan.
- Pengembangan Program Pendukung Iptek.
- Jaringan Teknologi untuk daerah.

LINGKUP PROGRAM IPTEK

PERWUJUDAN PROGRAM INTENSIF KMNRT, UNTUK :

- Menghasilkan inovasi yang bernilai HKI dan dapat diindustrikan.
- Memantapkan teknologi yang telah ada dengan melakukan perbaikan mutu, dan
- Program insentif tersebut tidak akan bermanfaat apabila Dep. Indag tidak ikut berperan menawarkan inovasi tersebut kepada investor untuk investasi, sehingga industri nasional yang berbasis iptek domestic dapat berkembang.

KREATIVITAS DAN INOVASI DALAM KERANGKA INVESTASI SERTA UNDANG-UNDANG PATEN DAN PERLINDUNGAN HUKUM

DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI KECIL MENENGAH
DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN

Jakarta, 2007

HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HaKI / IPR)

1940
1950
1960
1970
1980
1990
2000
2010
Modifikasi/ Improvement
Aplikasi teknologi
Pada produk baru
High Technology
Future Technology
Invention New
Technology Principle
GATT
WTO
AFTA
APEC
Perang
Dunia Ke-2
'76 '82
C-212
'80 '83
CN-235
'86 '95
N-250
'94 '98
N-2130

Issue Global

Lima Sila

- Environment
- Standard
- Democracy
- Human Rights
- IPR

IPR / HaKI

- Copy Rights
- Patent
- Trademark

Pelanggaran IPR / HaKI

Indonesia dituduh melakukan pembajakan atas video, CD dan VCD, Software (hak cipta) dan meniru merk terkenal seperti POLO, LEVIs (trade mark)

Melalui US. Special 301, USTR memasukan Indonesia dalam kategori Priority Watch List

Amerika melaksanakan CROSS RETALIATION, sehingga ekspor garment, kerajinan dan hasil bumi dipersulit.

S & T Indicators

Indikator dari tingkat iptek negara industri antara lain ditunjukan oleh :

- R & D expenditures
- Internal publications
- Resident patent

INTERNAL PUBLICATIONS

	1980	1983	1986
Indonesia	47.8	52.4	60.0
Singapore	88.5	168.8	314.5
Malaysia	171.2	179.2	162.7
Thailand	164.4	203.1	206.1
South Korea	92.3	299.7	489.9
Brazil	1354.5	1495.0	1619.9

PATENTS

Aplikasi Patent di Beberapa Negara, 1994

Country / Organization	Resident	Non Resident	Total	%
Australia	9.402	25.624	35.026	36,7
Brazil	2.296	18.947	21.242	11
Canada	3.043	38.419	41.462	7
China	11.241	23.500	34.741	32,4
Egypt	308	528	836	36,8
France	16.130	70.155	86.285	18,7
Germany	49.402	78.011	127.413	38,8
India	1.588	3.212	4.800	33.1
Indonesia				
Japan	320.175	50.477	370.652	80,5
Malaysia	223	3.364	3.587	6,2
Netherland	4.357	61.733	66.090	7
Thailand	634	3.294	3.928	16,1
U.S.A	109.981	99.710	209.691	50

Aplikasi Patent di Beberapa Negara, 1994

Country / Organization	Resident	Non Resident	Total	%
Australia	9.402	25.624	35.026	36,7
Brazil	2.296	18.947	21.242	11
Canada	3.043	38.419	41.462	7
China	11.241	23.500	34.741	32,4
Egypt	308	528	836	36,8
France	16.130	70.155	86.285	18,7
Germany	49.402	78.011	127.413	38,8
India	1.588	3.212	4.800	33.1
Indonesia	75	2.307	2.382	3,15
Japan	320.175	50.477	370.652	80,5
Malaysia	223	3.364	3.587	6,2
Netherland	4.357	61.733	66.090	7
Thailand	634	3.294	3.928	16,1
U.S.A	109.981	99.710	209.691	50

STATISTIK PATEN DI ASEAN, 1996

NO	NEGARA	PERMOHONAN PATEN		
		DALAM NEGERI	LUAR NEGERI	TOTAL
1.	INDONESIA	40	3.957	3.997
2.	THAILAND	203	4.355	4.558
3.	PHILIPHINA	163	2.634	2.797
4.	MALAYSIA	-	-	-
5.	VIETNAM	37	22.208	22.243
6.	KAMBOJA	-	-	-
7.	SINGAPURA	215	38.403	38.618
8.	MYANMAR	-	-	-
9.	BRUNEI	-	-	-

Keterangan : - tidak tercatat

JUMLAH PERMINTAAN PATEN & PATEN SEDERHANA KONDISI 1999

PATEN

	D.N	L.N	JUMLAH
1991	53	1.238	1.336
1992	79	3.948	4.027
1993	66	2.074	2.140
1994	62	2.365	2.427
1995	122	2.813	3006
1996	99	4.035	4.132
1997	159	4.019	4.178
1998	202	1.785	1.987

PATEN INTERNASIONAL

TEMUAN	RI	US	EP	JP	WO
1. ROTAN (RATTAN)	7	193	1	14	3
2. BATIK	0	12	1	0	0
3.TEMPE (TEMPEH)	2	15	0	5	0
4. GAMBUT	1	523	46	139	19

Pengamatan

Minimnya jumlah pengajuan paten domestik di Indonesia, merupakan collective responsibility masyarakat, khususnya masyarakat intellectual.

Pengamatan

Pada umumnya peneliti dan perekayasa hanya mengenal “copytight” (hak cipta) berupa penelitian mereka, tetapi tidak mengenal paten, padahal paten merupakan salah satu ciri utama negara industri.
Paten adalah indikator kreativitas bangsa

Persepsi Masyarakat

Paten itu

- Masalah Hukum saja
- Hightech saja
- Proses Rumit
- Waktu Lama
- Jarak Jauh
- Biaya Mahal

Patents

A grant by a state to an inventor, giving exxlusive right to make, use, exercise and vend the invention for a limited period of time in exchange for the disclosure of his evention to public in a patnt document (private return vs public return)

Visi dan Misi

Visi : Pada tahun 2003 Indonesia merupakan negara yang mempunyai jumlah aplikasi paten domestik terbesar di Asia Tenggara.

Misi : Menciptakan iklim dan sistim yang kondusif bagi penemu dan pengusaha/ industri untuk meningkatkan aplikasi dan penggunaan paten domestik.

Hak Atas Kekayaan Inteletual (HaKI)
(Intellectual Property Right / IPR)

TRIP'S
Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights
Berlaku 1 Januari 2000

Cakupan HaKI

A. Hak Cipta (copy Right)

B. Hak atas Kekayaan Industri
   1. Paten
   2. Merek (Trade Mark)
   3. Desain Produk (insdustrial design)
   4. Informasi Rahasia (trade secret)
   5. Indikasi geografis (geographical indications)
   6. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (circuit lay-out)
   7. Varitas tanaman (plant varieties)
   8. Kompetisi terselubung (unfair Competition)

Hak Atas Kekayaan Intelektual (HaKI)

Hak eksklusif yang diberikan oleh pemerintah kepada seseorang atau kelompok orang, merupakan perlindungan atas penemuan, ciptaan di bidang seni & sastra, ilmu, teknologi dan pemakaian simbol atau lambang dagang (UUP Psl.XX). Contoh : Fulpen

HaKI
Hak Cipta
Reklame
NOKIA
CONNECTING PEOPLE
Merek
Desain Produk
Bentuk 3D baru
Hak Cipta
Desain sirkuit &
Mechanics teknologi
lama
Desain Layout
Sirkuit Terpadu
Tata letak IC Baru
Paten
Teknologi baru
Desain Layout
Sirkuit TErpadu

Persepsi Masyarakat

Paten itu :

- Masalah Hukum saja
- Hightech saja
- Proses rumit
- Waktu Lama
- Jarak Jauh
- Beaya Mahal

Paten
UU No. 13, 7 Mei 1997

Informasi Paten

- Industrial dan globalisasi
- HaKI untuk meningkatkan invention
- Masyarakat (ilmiah) harus mengenal HaKI

Paten
UU No. 13 tg; 7 Mei 1997
UU No. 14 2000

Pasal 1

(1) Paten adalah hak khusus yang diberikan oeh Negara kepada **Iventor** atas hasil Invensinya dibidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersenut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya.

(2) Invensi adalah ide Inventor yang dituangkan kedalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik dibidang **teknologi** dapat berupa **produk** atau **proses,** atau penyempurnaan dan pengembangan dan pengembangan produk atau proses.

Menimbang

(a) Bahwa sejalan dengan ratifikasi Indonesia pada perjanjian-perjanjian internasional, perkembangan teknologi , industri dan perdagangan yang semakin pesat, diperlukan adanya Undang-undang Paten yang dapat memberikan perlindungan yang wajar bagi inventor;

(b) ....

(c) ....

Sistem paten sebagai kebijakan untuk meningkatkan invensi bagi kepentingan pembangunan industri suatu negara

(3) **Inventor** adalah seorang yang secara sendiri atau beberapa orang yang secara bersama-sama melaksakan ide yang dituangkan ke dalam kegiatan yang menghasilkan Invensi,

(6) **Pemegang Paten** adalah Inventor sebagai pemilik Paten atau pihak yang menerima hak tersebut dari pemilik Paten atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak tersebut yang terdaftar dalam Daftar Umum Paten

Harus ada surat penyerahan dari inventor ke pemilik

Pasal 2

(1) Paten diberikan untuk Invensi yang **baru** dan mengandung **langkah inventif** serta dapat diterapkan dalam **industri**

(2) Suatu Invensi mengandung langkah *inventif* jika Invensi tersebut bagi seseorang yang mempunyai keahlian tertentu di bidang teknik merupakan hal yang tidak dapat **diduga** sebelumnya.

Baru, inventif, industri

Pasal 3

(1) Suatu Invensi dianggap **baru** jika pada Tanggal Penerimaan, Invensi tersebut tidak sama dengan teknologi yang diungkapkan sebelumnya.

(2) Teknologi yang diungkapkan sebelumnya, sebagaimana dimasud pada ayat (1) adalah teknologi yang telah diumumkan di **Indonesia** atau **diluar** Indonesia dalam suatu tulisan, uraian lisan atau memakai peragaan, atau dengan cara lain yang memungkinkan seorang ahli untuk melaksanakan Invensi tersebut sebelum : tanggal penerimaan; atau tanggal prioritas.

Pasal 4

(1) Suatu Invensi tidak dianggap telah diumumkan jika dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sebelum Tanggal Penerimaan :

a Invensi tersebut telah dipertunjukan dalam suatu pameran internasional di Indonesia atau di luar negri yang resmi atau diakui sebagai resmi atau dalam suatu pameran nasional di Indonesia yang resmi atau diakui sebagai resmi;

b Invensi tersebut telah digunakan di Indonesia oleh Inventornya dalam rangka percobaan dengan tujuan penelitian dan pengembangan.

Kebaharuan

Pasal 6

- Setiap Invensi berupa **produk** atau alat yang baru dan mempunyai nilai kegunaan praktis disebabkan oleh bentuk, konfigurasi, konstruksi, atau komponennya dapat memperoleh perlindungan hukum dalam bentuk **Paten Sederhana**

Pasal 105, 107

(1) Paten sederhana hanya diberikan untuk satu Invensi

(5) Dalam melakukan pemeriksaan substantif, Direktorar Jenderal hanya memeriksa kebaruan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dan keterterapannya dalam industri (industrial applicability) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5

(paten sederhana tidak dapat dimintakan lisensi wajib)

Pasal 7

Paten **tidak diberikan** untuk Invensi tentang :

(a) Proses atau produk yang pengumuman dan penggunaan atau pelaksanaannya bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, ketertiban umum, atau kesusilaan;

(b) Metode pemeriksaaan, perawatan. Pengobatan dan/ atau pembedahan terhadap manusia dan/atau hewan

(c) Teori dan metode dibidang **ilmu pengetahuan** dan **matematika;** atau

(d) ai - Semua mahluk hidup, kecuali jasad renik
aii -Proses biologis yang esensial untuk memproduksi tanaman atau hewan, kecuali proses non-biologis atau proses mirobiologis.

Pasal 8, 9

Paten diberikan untuk jangka waktu selama **20 (dua puluh) tahun** terhitung sejak Tanggal Penerimaan dan jangka waktu itu tidak dapat diperpanjang.

Paten sederhana diberikan untuk jangka waktu **10 (sepuluh) tahun** terhitung sejak tanggal Penerimaan dan jangka waktu itu tidak dapat diperpanjang.

Pasal 12

(1) Pihak yang berhak memperoleh Paten atas suatu Invensi yang dihasilkan dalam suatu hubungan kerja adalah pihak yang **memberikan pekerjaan** tersebut, kecuali diperjanjikan lain.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku terhadap Inveni yang dihasilkan baik oleh karyawan maupun pekerja yang menggunakan data dan/atay sarana yang tersedia dalam pekerjaannya sekalipun perjanjian tersebut tidak mengharuskannya untuk menghasilkan Invensi.

Inventor versus pemilik

Pasal 13

(1) Dengan tunduk kepada ketentuan-ketentuan lain dalam Undang-undang ini, pihak yang melaksanakan suatu Invensi pada saat Invensi yang sama dimohonkan Paten tetap berhak melaksanakan Invensi tersebut sebagai **pemakai terdahulu** sekalipun terhadap invensi yang sama tersebut kemudian diberikan Paten.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku terhadap Permohonan yang diajukan dengan Hak Prioritas.

Pemakai terdahulu

Pasal 16

Pemegang Paten memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan Paten yang dimilikinya, dan melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya;

(1) Dalam hal Paten **produk**; membuat, menggunakan, menjual, mengimpor, menyewakan, menyerahkan, atau menyediakan untuk dijual atau disewakan atau diserahkan hasil produk yang diberi Paten

(2) Dlam hal paten **proses** ; menggunakan proses produksi yang diberi Paten untuk membuat barang dan tindakan lainnya sebagaimana dimaksud dalam huruf –a

(3) **Dikecualikan** dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) apabila pemakaian paten tersebut untuk kepentingan **pendidikan, penelitian, percobaan, atau analisis** sepanjang tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pemegang Paten.

Pendidikan, penelitian

Pasal 17

(1) Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Pasal 16 ayat (1) Pemegang Paten wajib membuat peoduk atau menggunakan proses yang diberi Paten di Indonesia.

(2) Dikecualikan dari kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila pembuatan produk atau penggunaan proses tersebut hanya layak dilakukan secara regional.

Kepentingan pembangunan, pelaksanaan paten (impor atas hasil produksi yang diberi paten atau dibuat dengan proses yang diberi paten tidak merupakan pelaksanaan paten)

Pasal 24

(1) Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Direktorat Jenderal

(2) a,b,c,d,e,f,
- g. judul invensi;
- h. klaim yang terkandung dalam invensi;
- Deskripsi tentang invensi, yang secara lengkap memuat keterangan tentang tata cara melaksanakan Invensi
- j. Gambar yang disebutkan dalam deskripsi yang diperlukan untuk memperjelas Invensi; dan
- Abstrak Invensi

Budaya dokumentasi

Pasal 25, 26

(1) Permohonan paten dapat diajukan oleh Pemohon atau Kuasanya.

(1) Permohonan yang diajukan oleh Inventor atau Pemohon yang tidak bertempat tinggal atau tidak berkedudukan tetap di wilayah Negara Indonesia harus diajukan melalui Kuasanya di Indonesia.

Pendaftaran paten sendiri atau oleh kuasa

Pasal 43

(1) Pengumuman dilakukan dengan :

A. Menempatkanya dalam Berita Resmi Paten yang diterbitkan secara berkala oleh Direktorat Jenderal.

B. Menempatkannya ada sarana khusus yang disediakannya oleh Direktorat Jenderal yang dengan mudah serta jelas dapat dilihat oleh masyarakat

Pasal 46

Setelah berkonsultasi dengan instansi Pemerintah yang tugas dan wewenangnya berkaitan dengan pertahanan dan keamanan Negara, apabila diperlukan, Direktorat Jenderal dengan persetujuan Menteri dapat menetapkan untuk tidak mengumumkan Permohonan apabila menurut pertimbangannya, pengumuman invensi tersebut diperkirakan akan dapat menganggu atau bertentangan dengan kepentingan pertahanan keamanan Negara.

Kepentingan publik

Pasal 58

Paten mulai berlaku pada tanggal diberikan Sertifikat paten dan berlaku surut sejak Tanggal Penerimaan.

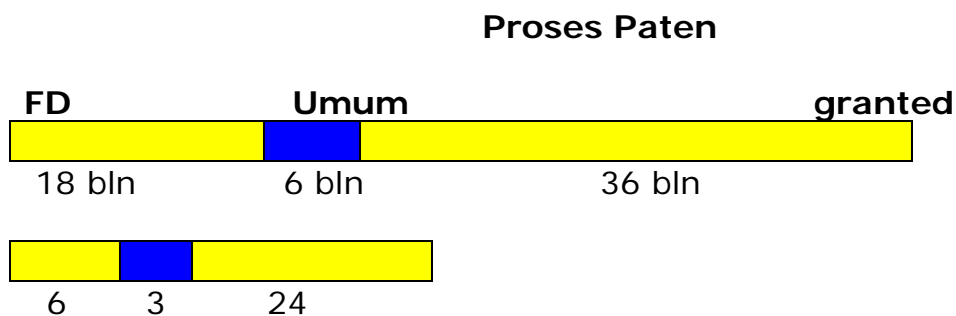
Pasal 60

Permohonan banding dapat diajukan terhadap penolakan Permohonan yang berkaitan dengan alasan dan dasar pertimbangan mengenai hal-hal yang bersifat substantif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) atau Pasal 56 ayat (3)

Pasal 64

Komisi Banding Paten adalah badan khusus yang independen dan berada di lingkungan departemen yang membidangi Hak Kekayaan Inteektual.

Inventor versus examiner

Proses Paten

Pasal 66, 68

Paten dapat beralih atau dialihkan baik seluruhnya maupun sebagian karena :

- Pewarisan
- Hibah
- Wasiat
- Perjanjian, dengan akte
- Sebab-sebab lain

Pengalihan hak tidak menghapus hak Inventor untuk tetap dicantumkan nama dan identitasnya dalam Paten yang bersangkutan.

Pasal 75

(1) Setiap pihak tidak dapat mengajukan permohonan lisensi-wajib kepada Direktorat Jenderal untuk melaksanakan paten yang bersangkutan setelah lewat jangka waktu 36 (tigapuluh enam) bulan terhitung sejak pemberian paten, dapat mengajukan permintaan lisensi wajib kepada pengadilan negri dengan membayar biaya,

(2) Permintaan lisensi wajib hanya dilakukan bilamana Pemegang Paten tidak melaksanakannya di Indonesia,

(3) Atau dilaksanakan tapi merugikan masyarakat.

Wajib melaksanakan, kepentingan publik

Pasal 88, 90, 91, 92

- Paten dinyatakan batal demi hukum bila Pemegang Paten tidak memenuhi kewajiban membayar biaya tahunan dalam jangka waktu yang ditentukan dalam Undang-undang ini.
- Atau batal atas permintaan pemegang paten
- Atau batal karena gugatan, atau batal hanya mengenai satu atau beberapa klaim saja.

Pasal 99, 101

- Apabila Pemerintah berpendapat bahwa suatu Paten di Indonesia sangat penting artinya bagi pertahanan keamanan Negara, dan kebutuhan sangat mendesak untuk kepentingan masyarakat, Pemerintah dapat melaksanakan sendiri paten tersebut.
- Melalui Keputusan Presiden

- Dengan pemberian imbalan yang wajar kepada Pemegang Paten.

Kepentingan publik

Pasal 111

Direktorat Jenderal menyelenggarakan dokumentasi dan pelayanan informasi Paten dengan membentuk suatu sistem dokumentasi dan jaringan informasi Paten yang bersifat nasional sehingga mampu menyediakan informasi seluas mungkin kepada masyarakat mengnai teknologi yang diberi Paten.

Hak masyarakat untuk mengetahui informasi;
- *Agar tahu teknologi mana yang dilindungi paten*
- *Agar pe-bisnis dapat minta lisensi untuk diproduksi*
- *Agar masyarakat dapat membuat invensi yang lebih baik*

Pasal 115

Apabila selama 3 (tiga) tahun berturut turut Pemegang Paten tidak membayar biaya tahunan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 18 dan Pasal 114, Paten dinyatakan batal demi hukum terhitung sejak tanggal akhir batas waktu kewajiban pembayaran untuk tahun ketiga dimaksud.

3 tahun, private, public

Pasal 120

(1) Gugatan didaftarkan kepada Pengadilan Niaga dengan membayar biaya gugatan.

Pengadilan niaga

Pasal 133

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130, Pasal 131, dan Pasal 132 merupakan delik aduan.

Delik aduan
Delik biasa

Pasal 135

Dikecualikan dari ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab ini adalah :

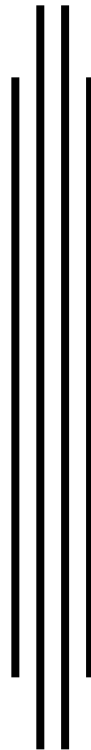
a. mengimpor suatu produk farmasi yang dilindungi Paten di Indonesia dan produk tersebut telah dimasukkan kepasar di suatu negara oleh Pemegang Paten yang sah dengan syarat produk itu diimpor sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Parallel import

Pasal 139

Undang undang ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkannya.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Diundangkan di Jakarta pada tanggal…………………
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
Ttd
Abdurrahman Wahid

PERLINDUNGAN MEREK DI INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI KECIL MENENGAH
DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN

Jakarta, 2007

PERLINDUNGAN MEREK DI INDONESIA

I. PENGANTAR

Merek sebagai salah satu wujud karya intelektual memiliki peranan penting bagi kelancaran dan peningkatan perdagangan barang atau jasa dalam kegiatan perdagangan dan investasi. Merek (dengan *"brand image"*-nya) dapat memenuhi kebutuhan konsumen akan tanda pengenal atau daya pembeda yang teramat penting dan merupakan jaminan kualitas produk atau jasa dalam suasana persaingan bebas. Oleh karena itu Merek adalah aset ekonomi bagi pemiliknya, baik perorangan maupun perusahaan (badan hukum) yang dapat menghasilkan keuntungan besar, tentunya bila didayagunakan dengan memperhatikan aspek bisnis dan proses manajemen yang baik. Demikian pentingnya peranan Merek ini, maka terhadapnya dilekatkan perlindungan hukum, yakni sebagai obyek terhadapnya terkait hak-hak perseorangan atau badan hukum.

Kebijakan keputusan yang melatarbelakangi perlindungan Merek yang mencakup perlindungan terhadap pembajakan Merek telah menjadi perhatian di negara manapun didunia, sebagaimana dapat disimpulkan dari kata-kata Prof. Mccarthy yang menyatakan bahwa *"[p]olicies of consumer protection, property rights, economic efficiency and unusual concepts of justice underlie the law of Trademarks."*

Negara-negara Asia dan wilayah Asia Pasifik memberikan lingkup perlindungan yang paling luas bagi pemilik Merek melalui proses registrasi. Walaupun pemakaian atas suatu Merek di dalam suatu wilayah dapat memberikan pemilik Merek beberapa tingkat perlindungan menurut Undang-undang Persaingan Curang, undang-undang ini cenderung merupakan suatu cara yang umum yang agaknya lemah dan mengharuskan pemilik Merek untuk menyerahkan bukti reputasi yang luas. Lebih jauh lagi, lingkup perlindungan yang diberikan dengan adanya pendaftaran Merek yang dikabulkan cenderung dibatasi di banyak negara di wilayah yang bersangkutan. Umumnya, terdapat penekanan yang lebih besar pada pembatasan-pembatasan yang diatur dengan klasifiasi barang dan /atau jasa yang dimintakan pendaftaran.

Hal ini berarti bahwa mungkin perlu mendaftarkan aplikasi ganda untuk registrasi di suatu wilayah, karena setiap pendaftaran Merek biasanya secara relatif diberikan lingkup perlindungan yang terbatas. Perlindungan maksimum untuk Merek-merek di suatu wilayah hanya dapat diberikan dengan mengajukan permohonan pendaftaran Merek si setiap negara di suatu wilayah.

Indonesia telah meratifikasi Persetujuan TRIPs *(Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights, Including Trade on Counterfit Goods)* yang merupakan bagian dari Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia pada tanggal 15 april 1994 (Undang-undang R.I No. 7 tahun 1994 tentang Pengesahan Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia/ *Agreement Establishing the World Trade Organization).*

Pada tanggal 7 Mei 1997, Pemerintah Indonesia telah meratifikasi Konvensi Paris dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1997 Tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1979 Tentang Pengesahan *Paris Convention for the Protection of Industrial Property dan Convention Establishing the world Intellectual Property Organization,* dengan mencabut persyaratan (reservasi) terhadap Pasal 1 sampai dengan pasal 12. Sebagai konsekuensinya, Indonesia harus memperhatikan ketentuan yang bersifat substantif yang menjadi dasar bagi pengaturan dalam peraturan perundang-undangan dibidang Merek, disamping Paten maupun Desain Industri. Pada tanggal 7 Mei 1997 juga telah diratifikasi Traktat Kerjasama dibidang Merek *(Trademark Law Treaty)* dengan Keputusan Presiden Nomor 17 tahun 1997.

II. PERKEMBANGAN SISTEM MEREK DI INDONESIA

Pemerintah Indonesia telah memberlakukan Undang-Undang Merek baru No. 15 tahun 2001 pada tanggal 1 Agustus 201. Sebelumnya , Merek dilindungi berdasarkan Undang-Undang No.14 tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 19 tahun 1992 tentang Merek. Undang-undang No. 15 tahun 2001 sebagai pengganti Undang-undang No. 14 tahun 1997 juncto Undang-undang No. 19 tahun 1992 menganut sistem konstitutif *(first to file)* yang menggantikan sistem deklaratif *(first to use)* yang pertama kali dianut oleh Undang-undang No.21 tahun 1961 tentanh Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan. Menurut Undang-undang No.21 tahun 1961, *siapa yang pertama-tama memakai suatu Merek di dalam wilayah Indonesia dianggap sebagai pihak yang berhak atas Merek yang bersangkutan.*

“First to use” adalah suatu sistem khusus, bahwa siapa pertama-tama memakai suatu Merek di dalam wilayah Indonesia dianggap sebagai pihak yang berhak atas Merek yang bersangkutan. Jadi bukan pendaftaranlah yang menciptakan suatu hak atas Merek, tetapi sebaliknya pemakaian pertama di Indonesia yang menciptakan hak atas Merek. Dugaan hukum tentang pemakai pertama dari seseorang yang telah mendaftarkan Merek ini hanya dapat dikesampingkan dengan adanya bukti sebaliknya. Orang yang Mereknya telah terdaftar berdasarkan undang-undang dianggap sebagai yang benar-benar berhak karena pemakaian pertama. Anggapan hukum seperti ini dalam prakteknya telah menimbulkan ketidakpastian hukum dan juga telah melahirkan banyak persoalan dan hambatan dalam dunia usaha.

Sistem yang dianut dalam Undang-undang No. 15 tahun 2001 tentang Merek yaitu Sistem Konstitutif, yaitu bahwa hak atas Merek timbul karena pendaftaran. Hal ini tercantum dalam Pasal 3 Undang-undang No. 15 tahun 2001 tentang Merek yang berbunyi sebagai berikut :

“Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada pemilik Merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.”

III. LINGKUP DAN PENGERTIAN MEREK

Undang-undang Merek memberikan perlindungan hukum bagi tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Tanda-tanda tersebut harus berbeda sedemikian rupa dengan tanda yang digunakan oleh perusahaan atau orang lain untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya. Tanda dianggap tidak memiliki daya pembeda apabila tanda tersebut terlalu sederhana, seperti satu tanda garis atau satu tanda titik, ataupun terlalu rumit sehingga tidak jelas.

Merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak Tanggal Penerimaan dan jangka waktu perlindungan itu dapat diperpanjang.

Merek menurut Undang-undang no. 15 tahun 2001 tentang Merek dibedakan yaitu :

1 Merek Dagang adalah Merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya (pasal 1 ayat (2)).

2 Merek Jasa adalah Merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya (pasal 1 ayat (3)).

3 Merek Kolektif adalah Merek yang digunakan pada barang dan atau jasa dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan/ atau jasa sejenis lainnya (Pasal 1 ayat (4)).

Pengalihan Merek

Dalam ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-undang No. 15 tahun2001 tentang Merek disebutkan hak atas Merek terdaftar dapat beralih atau dialihkan karena : pewarisan; wasiat; hibah; perjanjian; sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Maksud dari "sebab-sebab lain yang dibenarkan peraturan perundang-undangan", misalnya pemilikan Merek karena pembubaran badan hukum yang smula merupakan pemilik Merek. Khusus mengenai pengalihan dengan perjanjian, hal tersebut harus dituangkan dalam bentuk akta perjanjian.

Pengalihan hak atas Merek ini dilakukan dengan menyertakan dokumen yang mendukungnya, antara lain Sertifikat Merek serta bukti-bukti lain yang mendukung kepemilikan tersebut, kemudian wajib dimohonkan pencatatannya kepada Direktorat Jenderal untuk dicatatkan dalam Daftar Umum Merek. Pencatatan ini dimaksudkan agar akibat hukum dari pengalihan hak atas Merek terdaftar tersebut berlaku terhadap pihak-pihak yang bersangkutan dan terhadap pihak ketiga. Yang dimaksud dengan "pihak-pihak yang bersangkutan" disini adalah pemilik Merek dan penerima pengalihan hak atas Merek. Sedangkan yang dimaksud dengan pihak ketiga adalah penerima lisensi. Namun tujuan yang penting dari adanya kewajiban untuk mencatatkan pengalihan hak atas Merek adalah unutk memudahkan pengawasan dan mewujudkan kepastian hukum.

Di dalam pengalihan hak atas Merek terdaftar dapat disertai dengan pengalihan nama baik, reputasi, atau lain-lainnya yang terkait dengan Merek tersebut. Pengalihan hak atas Merek Jasa terdaftar hanya dicatat oleh Direktorat Jenderal apabila disertai pernyataan tertulis dari penerima pengalihan bahwa Merek tersebut akan digunakan bagi perdagangan barang dan/atau jasa.

Seperti halnya dalam pengalihan hak atas Merek Dagang, Undang-undang Merek juga memungkinkan terjadinya adanya pegalihan hak atas Merek Jasa. Hal ini diatur dalam Pasal 41 ayat (2) yang menyatakan bahwa hak atas Merek Jasa terdaftar yang tidak dapat dipisahkan dari kemampuan, kualitas, atau keterampilan pribadi pemberi jasa yang bersangkutan dapat diahlihkan dengan ketentuan harus ada jaminan terhadap kualitas pemberi jasa.

Contoh yang berkaitan dengan pengalihan hak atas Merek Jasa yaitu jasa yang berkaitan dengan tata rias rambut, dimana jaminan kualitasnya dapat berupa sertifikat yang dikeluarkan oleh pemberi lisensi yang menunjukan jaminan atas kemampuan atau keterampilan pribadi penerima lisensi yang menghasilkan jasa yang diperdagangkan.

Lisensi Merek

Pasal 43 Undang-undang Merek menentukan bahwa Pemilik Merek terdaftar berhak memberikan Lisensi kepada pihak lain dengan perjanjian bahawa penerima Lisensi akan menggunakan Merek tersebut untuk sebagian atau seluruh jenis barang atau jasa. Perjanjian Lisensi berlaku si seluruh wilayah Negara Republik Indonesia, kecuali bila diperjanjikan lain, untuk jangka waktu yang tidak leboh lama dari jangka waktu perlindungan Merek terdaftar yang bersangkutan.

Pemilik Merek terdaftar yang telah memberikan Lisensi kepada pihak lain tetap dapat menggunakan sendiri atau memberikan Lisensi kepada pihak ketiga lainnya untuk menggunakan Merek tersebut, kecuali bila diperjanjikan lain (Pasal 44 Undang-undang Merek). Dalam perjanjian Lisensi dapat ditentukan bahwa penerima Lisensi bisa memberi Lisensi lebih lanjut kepada pihak ketiga (Pasal 45 Undang-undang Merek).

IV. PENYELESAIAN SENGKETA DAN SANKSI TERHADAP PELANGGARAN MEREK

Penyelesaian Sengketa

Pemilik Merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang atau jasa yang sejenis, yaitu :

a. Gugatan ganti rugi, dan/atau
b. Penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan menggunakan Merek tersebut.

Yang dimaksud dengan persamaaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol antara Merek yang satu dan Merek yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut.

Gugatan sebagaimana disebutkan di atas diajukan kepada Pengadilan Niaga gugatan atas pelanggaran Merek dapat diajukan oleh penerima Lisensi Merek terdaftar, baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan pemilik Merek yang bersangkutan.

Selama masih dalam pemeriksaan dan untuk mencagah kerugian yang lebih besar, atas permohonan pemilik Merek atau penerima Lisensi selaku penggugat, hakim dapat memerintahkan tergugat untuk menghentikan produksi, peredaran dan atau perdagangan barang atau jasa yang menggunakan Merek tersebut secara tanpa hak. Dalam hal tergugat dituntut juga menyerahkan barang yang menggunakan Merek secara tanpa hak, hakim dapat memerintahkan bahwa penyerahan barang atau nilai barang tersebut dilaksanakan setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap. Terhadap putusan Pengadilan Niaga hanya dapat diajukan kasasi.

Alternatif Penyelesaian Sengketa

Selain penyelesaian gugatan tersebut diatas, para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui Arbitrase atau Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Penetapan Sementara Pengadilan

Berdasarkan bukti yang cukup, pihak yang haknya dirugikan dapat meminta hakim Pengadilan Noaga untuk menerbitkan surat penetapan sementara, yaitu tentang :

a. Pencegahan masuknya barang yang berkaitan dengan pelanggaran hak Merek;

b. Penyimpanan alat bukti yang berkaitan dengan pelanggaran Merek tertentu.

Ketentuan Pidana terhadap Pelanggaran Merek

Undang-undang Merek memberikan ancaman pidana kepada setiap orang yang menggunakan Merek yang sama pada keseluruhannya ataupun yang sama pada pokoknya. Kedua bentuk perbuatan ini diklasifikasikan sebagai kejahatan. Besarnya ancaman pidana, ditentukan dalam ketentuan Pasal 90 dan Pasal 91, sebagai berikut :

Pasal 90 :

> *"Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)".*

Pasal 91 :

> *"Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada pokoknya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)".*

Sedangkan bagi mereka yang memperdagangkan barang dan atau jasa yang diketahui atau patut diketahui bahwa barang dan atau jasa tersebut merupakan hasil pelanggaran, diancam dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) (Pasal 94 ayat 1). Tindak pidana ini adalah pelanggaran.

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, Pasal 91 dan Pasal 94 merupakan delik aduan.

Border Remedies

Undang-undang No.10 tahun 1995 tentang Kepabean dalam Bab X "Larangan dan Pembatasan Impor atau Ekspor serta Pengendalian Impor atau Ekspor Barang Hasil Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual. Pejabat Bea dan Cukai memperoleh kewenangan untuk menyita barang-barang dari pabean Indonesia diatur dalam Pasal 54 sampai dengan Pasal 64.

Atas permintaan pemilik atau pemegang hak atas Merek atau Hak Cipta, ketua Pengadilan Negeri setemat dapat mengeluarkan perintah tertulis kepada Bea dan Cukai untuk menangguhkan sementara waktu pengeluaran barang impor atau ekspor dari kawasan Pabean yang berdasarkan bukti yang cukup, diduga merupakan hasil perlanggaran Merek dan Hak Cipta yang dilindungi di Indonesia. Penangguhan pengeluaran barang dilaksanakan untuk jangka waktu paling lama sepuluh (10) hari kerja. Jangka waktu sepuluh (10) hari kerja tersebut disediakan untuk memberi kesempatan kepada pihak yang meminta penangguhan agar segera mengambil langkah-langkah untuk mempertahankan haknya sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. Jangka waktu ini, berdasarkan alasan dan dengan syarat tertentu dapat diperpanjang satu kali untuk paling lama sepuluh (10) hari kerja dengan perintah tertulis Ketua Pengadilan Negri Setempat.

Permintaan penangguhan sementara waktu pengeluaran barang impor atau ekspor dari Kawasan Pabean diajukan dengan disertai :

a. Bukti yang cukup mengenai adanya pelanggaran Merek yang bersangkutan;

b. Bukti pemilikan Merek yang bersangkutan;

c. Perincian dan keterangan yang jelas mengenai barang impor atau ekspor yang dimintakan penangguhan pengeluarannya, agar dengan cepat dapat dikenali oleh Pejabat Bea dan Cukai; dan

d. Jaminan

Kelengkapan bahan-bahan sebagaimana disebutkan di atas sangat penting, karena itu kelengkapannya bersifat mutlak. Hal tersebut dimaksudkan untuk menghindarkan penggunaan ketentuan ini dalam praktek dagang yang justru bertentangan dengan tujuan pengaturan untuk mengurangi atau meniadakan perdagangan barang-barang hasil pelanggaran Merek. Praktek dagang serupa itu, kadangkala silakukan sebagai cara melemahkan atau melumpuhkan pesaing yang pada akhirnya tidak menguntungkan bagi perekonomian pada umumnya. Oleh karena itu, keberadaan jaminan yang cukup nilainya memiliki arti yang penting setidaknya karena tiga hal, sebagai berikut :

Melindungi pihak yang diduga melakukan pelanggaran dari kerugian yang tidak perlu;
Mengurangi kemungkinan berlangsungnya penyalahgunaan hak; dan
Melindungi Pejabat Bea dan Cukai dari kemungkinan adanya tuntutan ganti rugi karena dilaksanakannya perintah penangguhan.

Ketentuan-ketentuan mengenai *Border Measurer* diatur dalam Persetujuan TRIPs yang menjadi payung dari konvensi-konvensi atau traktat internasional di bidang Hak ekayaan Intelektual. Ketentuan-ketentuan yang mengatur hal ini dalam Persetujuan TRIPs terdapat dalam Pasal 51, Pasal 54, Pasal 53, Pasal 56, Pasal 57 dan Pasal 60.

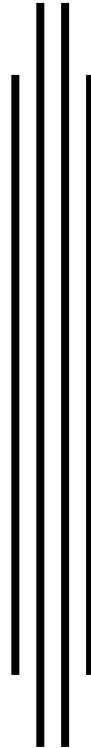
VI. PENUTUP

Dalam dunia perdagangan, khususnya dalam lalu lintas perdagangan barang dan jasa, Merek sebagai salah satu karya intelektual mempunyai peranan yang penting. Peran Merek disamping sebagai suatu tanda yang dikenal oleh konsumen juga dapat menjadi jaminan bagi kualitas barang atau jasa apabila konsumen sudah terbiasa untuk menggunakan Merek tertentu. Jika suatu Merek sudah cukup dikenal dalam masyarakat, maka Merek tersebut dianggap telah mempunyai daya pembeda yang cukup hingga diterima sebagai Merek dan membawa pengaruh terhadap sikap penerimaan masyarakat tentang keberadaan Merek. Merek memegang peranan yang sangat enting dan era perdagangan global hanya dapat dipertahankan jika terdapat iklim persaingan usaha yang sehat.

Secara luas telah dipahami bahwa pelanggaran dan pembajakan merek memiliki pengaruh yang bersifat merusak terhadap masyarakat. Aspek lain yang bersifat merusak dengan terjadinya pelanggaran merek dan pembajakan adalah pengurangan kualitas.

Ekuitas Merek adalah seperangkat aset dan liabilitas Merek yang berkaitan dengan suatu Merek, nama dan simbolnya, yang menambah atau mengurangi nilai yang diberikan oleh sebuah barang atau jasa bagi perusahaan atau para pelanggan perusahaan. Agar aset dan liabilitas mendasari ekuitas Merek, aset dan liabilitas harus berhubungan dengan nama atau simbol sebuah Merek.

Dengan berkembangnya hubungan perdagangan internasional yang semakin global dan pesat, sejalan dengan laju pertumbuhan ekonomi di tiap negara tentunya akan memberikan dampak di bidang teknologi, informasi, komunikasi dan transportasi, yang mana berbagai bidang tersebut merupakan faktor yang memicu globalisasi HaKI. Dengan demikian, HaKI penting mendapatkan perlindungan hukum karena merupakan karya-karya intelektual yang dihasilkan karena intelktualitas manusia.

PELANGGARAN DAN DAMPAK MEREK TERHADAP PERKEMBANGAN USAHA

DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI KECIL MENENGAH
DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN

Jakarta, 2007

CONTOH-CONTOH KASUS MEREK

PELANGGARAN MEREK MENURUT KETENTUAN PIDANA UNDANG-UNDANG MEREK

1. Pemalsuan Produk Milk Bath merek the Body Shop di Jakarta.

Milk Bath adalah salah satu produk kosmetik yang dikeluarkan oleh THE BODY SHOP INTERNATIONAL PLC, suatu perusahaan kosmetik terkenal dari Inggris. Milk Bath digunakan untuk keperluan mandi yang mempunyai sifat larut dalam air, dan berfungsi untuk memutihkan badan. Produk-produk the Body Shop juga telah dipasarkan secara luas di Indonesia melalui pemegang lisensinya, yakni PT. MONICA HIJAU LESTARI.

Bentuk Pelanggaran :

Pada pertengahan tahun 1996 PT. MONICA HIJAU LESTARI banyak menerima keluhan dari konsumen mengenai produk milk bath (susu untuk mandi) yang berbeda dari produk yang sebelumnya biasa dipakai. Setelah diteliti ternyata produk tersebut tidak sama dengan produk yang dikeluarkan oleh THE BODY SHOP INTERNATIONAL PLC, dan diyakini produk milk bath yang beredar tersebut adalah palsu, dan ciri-ciri produk palsu tersebut, antara lain :

Menggunakan kemasan dari plastik yang dibungkus oleh kain, dan memiliki bentuk yang hampir sama dengan kemasan produk yang asli, namun mempunyai ukuran yang lebih kecil dibandingkan dengan produk yang asli;
Milk Bath yang palsu tersebut tidak larut dalam air.
Tidak mempunyai pengaruh/khasiat untuk memutihkan tubuh.
Dipasarkan dengan sistem direct selling.

Catatan :

Untuk mencari siapa pelaku pemalsuan produk ini, tidaklah mudah. Sistem pemasaran yang tidak tetap juga mempersulit pelacakan terhadap pelaku pemalsuan. Namun setelah beberapa bulan kemudian, diketahui produk-produk palsu ini tidak lagi ditemukan dipasaran.

2. Merek DUNKIN' DONUTS vs DONATS' DONUTS di Yogyakarta

Merek DUNKIN' DONUTS milik DUNKIN' DONUTS INC., USA, telah terdaftar di banyak negara di dunia, termasuk di Indonesia Merek DUNKIN' DONUTS, antara lain terdaftar untuk jenis-jenis jasa restoran (kelas 42), dan untuk produk-produk makanan (kelas 30).

Kalau kita memperhatikan gambar dari restoran DONATS' DONUTS, maka kita akan melihat adanya bentuk-bentuk pelanggaran sebagai berikut.

Bentuk pelanggaran :

- Adanya persamaan pada pokoknya dalam bentuk tulisan, bentuk huruf dan kombinasi warna (pink dan oranye) antara merek DONAT's DONUTS yang dipergunakan sebagai mana restoran (merek jasa) dengan bentuk tulisan dan kombinasi warna dengan merek DUNKIN' DONUTS.

- Merek DONATS' DONUTS yang memiliki persamaan dalam bentuk tulisan dan kombinasi warna dengan merek DUNKIN' DONUTS, ternyata juga digunakan pada kotak kemasan makanan, dan minuman.

- Penggunaan merek DONATS' DONUTS yang dalam bentuk tulisan dan kombinasi warna memiliki kesamaan dengan merek DUNKIN' DONUTS, dapat menimbulkan kekacauan tentang asal usul barang dan dapat berpengaruh terhadap nama baik DUNKIN' DONUTS INC. selaku pemilik merek yang sah;

<u>Catatan :</u>

Persoalan ini diselesaikan diluar pengadilan, dan setelah mendapat surat peringatan dari Kuasa Hukum DUNKIN' DONUTS INC, pemilik restoran Donats Donuts, melakukan perubahan-perubahan atas bentuk tulisan dan kombinasi warna pada kotak kemasan makanan dan minuman, juga pada nama restorannya.

3. Merek BARBIE vs BABIE di Jakarta

MATTEL INC., suatu perseroan menurut Undang-undang Negara Amerika Serikat, bergerak dibidang produksi berbagai jenis permainan untuk anak-anak dengan bermacam-macam merek. Salah satu hasil produksi MATTEL INC., adalah produk boneka wanita yang diberi merek BARBIE.

Boneka BARBIE ini telah dikenal luas dibanyak negara di dunia, termasuk di Indonesia. Merek BARBIE juga telah terdaftar di Indonesia, terdaftar di bawah nomor pendaftaran 380107 dan 387123.

Keterkenalan merek BARBIE telah memancing pihak-pihak ketiga untuk mengambil keuntungan dengan cara membuat, memasarkan dan produk-produk sejenis dan menggunakan merek-merek yang memiliki persamaan pada pokoknya. Salah satu contoh adalah pada boneka yang menggunakan merek BABIE.

Bentuk pelanggaran pada merek BABIE, adalah :

- Merek BABIE memiliki persamaan dalam bentuk tulisan, bunyi, ucapan dan kombinasi warna dengan merek BARBIE.

- Merek BABIE digunakan untuk barang yang sejenis dengan merek BARBIE, yakni boneka;

- Keberadaan merek BABIE, dapat merusak citra perusahaan MATTEL INC. yang sudah

4. Merek TUPPERWARE vs TULIPWARE di Bandung.

DART INDUSTRIES INC., Amerika Serikat adalah perusahaan yang memproduksi berbagai jenis alat-alat rumah tangga, di antaranya yaitu ember, panci, toples dan botol, sisir-sisir dan bunga-bunga karang, sikat-sikat, perkakas-perkakas kecil dan wadah-wadah kecil yang dapat dibawa untuk rumah tangga dan dapur dari plastik untuk menyiapkan, menyajikan dan menyimpan bahan makanan, gelas-gelas minum, tempayan, tempat menyimpan bumbu, wadah-wadah untuk lemari es dan tutup daripadanya, wadah-wadah untuk roti dan biji-bijian dan tutup daripadanya, piring-piring dan tempat untuk menyajikan makanan, cangkir-cangkir, priring-piring buah-buahan dan

tempat-tempat tanaman untuk tanaman rumah dan main-mainan untuk anak-anak dengan berbagai jenis desain yang terbuat dari plastik yang bermutu tinggi. Merek TUPPERWARE sudah terdaftar di Indonesia dibawah no. pendaftaran 263213, 300665, 300644, 300666, 300658, 339994, 339399 untuk jenis-jenis barang seperti tersebut diatas, sedangkan merek TULIPWARE baru mengajukan permintaan pendaftaran merek pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Produk produk rumah tangga yang diproduksi oleh DART INDUSTRIES INC. telah dipasarkan di lebih dari 70 negara dengan memakai merek TUPPERWARE. TUPPERWARE juga telah dipasarkan di luas di Indonesia melalui Distributor Nasional sekaligus penerima lisensi, yakni PT. IMAWI BENJAYA.

PT. IMAWI BENJAYA selaku Distributor Nasional sekaligus penerima lisensi produk TUPPERWARE di Indonesia, menemukan produk-produk dengan menggunakan desain-desain yang sama dengan disain-disain produk-produk TUPPERWARE yang menggunakan merek TULIPWARE yang diproduksi oleh CV. CLASSIC ANUGRAH SEJATI yang berlokasi di Bandung.

Bentuk Pelanggaran :

a. Dengan membadingkan antara produk-produk yang menggunakan merek TUPPERWARE dan produk-produk dengan merek TULIPWARE, maka terlihat secara jelas bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh pihak yang memproduksi produk TULIPWARE, sebagai berikut :

b. Terdapat persamaan pada pokoknya antara merek TULIPWARE dengan TUPPERWARE untuk produk-produk yang sejenis

c. Penempatan merek pada bagian bawah wadah dan bentuk tulisan yang sama lebih dominan, sehingga menonjolkan unsur persamaan dibandingkan perbedaannya. Keberadaan produk-produk sejenis yang menggunakan merek TUPPERWARE dan TULIPWARE membingungkan dan mencaukan konsumen mengenai asal-usul barang.

d. Merek TULIPWARE yang dipergunakan pada barang-barang berbeda dengan etiket merek yang diajukan permohonannya pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual.

Catatan :

DART INDUSTRIES INC. selaku pemilik merek telah memasang iklan pengumuman di beberapa surat kabar, untuk mengingatkan kepada konsumen tentang telah beredarnya produk-produk TULIPWARE, yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan produk-produk TUPPERWARE.

GUGATAN PEMBATALAN MEREK TERKENAL (Pasal 56 ayat (1) dan ayat (3) Undang-undang Merek)

1. PLAYBOY ENTERPRISES INC vs SURYANTO TANARA

PLAYBOY ENTERPRISES INC. (Penggugat, Amerika Serikat, berdasarkan Pasal 56 ayat (3) Undag-undang No.14 Tahun 1997 Tentang Perubahan atas Undang-undang No. 19 Tahun 1992, tentang Merek, mengajukan Gugatan Pembatalan Pendaftaran terhadap merek Play Boy No. 257.484 atas nama SURYANTO TANARA (Tergugat 1) dan Direktorat Merek (Tergugat II), melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dengan nomor perkara Rol 396/Pdt.G/1997/PN.JKT.PST

Merek Penggugat	Merek Tergugat No. Reg. 257.484
PLAYBOY	**PLAY BOY**

Duduk perkara :

- Penggugat adalah pemilik dan pemakai merek PLAYBOY untuk jenis-jenis barang yang termasuk dalam kelas barang 14 (arloji, perhiasan-perhiasan dsb) dan kelas barang 25 (pakaian-pakaian);

- Merek PLAYBOY milik Penggugat adalah merek terkenal dibanyak negara di dunia untuk berbagai jenis barang.

- Merek PLAYBOY milik Penggugat untuk kelas barang 14 dan 25 belum terdaftar di Indonesia;

-

- Bahwa pendaftaran merek PLAYBOY untuk kelas barang 14 dan 25 ditolak oleh Direktorat Merek, karena dalam Daftar Umum Merek telah terdaftar lebih dahulu merek PLAY BOY No. 257484 atas nama Tergugat I (Sdr. SURYANTO TANARA), untuk jenis-jenis barang yang termasuk dalam kelas barang 14 dan 25

- Bahwa terdapat persamaan pada keseluruhannya antara merek PLAYBOY No. 257.484 milik Tergugat I, dengan merek terkenal PLAYBOY milik Penggugat. Berdasarkan Pasal 6 ayat (3) Undang-undang Mrek, maka Kantor Merek seharusnya sejak semula menolak pendaftaran merek PLAY BOY No. 257 484, karena memiliki persamaan pada keseluruhannya dengan merek terkenal PLAYBOY.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat :

- Mengabulkan tuntutan PLAYBOY ENTERPRISES INC.,

- Menyatakan bahwa PLAYBOY adalah merek terkenal baik di Indonesia maupun diberbagai negara lainnya di dunia;

- Membatalkan Pendaftaran merek PLAY BOY No. 257.484 atas nama SURYANTO TANARA dengan segala akibat hukumnya;

- Memerintahkan kepada Direktorat Merek untuk mencoret merek PLAY BOY dari Daftar Umum Merek;

Catatan :

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 3 Agustus 1998, telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dan Direktorat Merek telah melakukan pencoretan pendaftaran merek PLAY BOY No. 257484 dari Daftar Umum Merek.

2. GIANNI VERSACE S.p.A. (Penggugat), perusahaan Itali sebagai pemilik merek GIANNI VERSACE VERSUS, Logo MEDUSA, telah mengajukan gugatan pembatalan merek GIANNI VERSACE No. 260976, atas nama ROBBY TUMEWU (Tergugat I) dan Direktorat Merek (Tergugat II) Gugatan pembatalan diajukan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dengan nomor perkara Rol 339/Pdt.G/1995/PN.Jkt.Psr.

Merek Penggugat

Gianni Versace

Merek Tergugat I

Duduk perkara :

1 Penggugat adalah pemilik yang sah dan berhak atas merek GIANNI VERSACE dan VERSACE yang sangat terkenal di negara asalnya Italia dan di seluruh dunia termasuk di Indonesia.

2 Bahwa kata GIANNI VERSACE, selain merupakan merek dagang, juga merupakan nama perancang mode terkenal asal Italia, yang memiliki perusahaan GIANNI VERSACE S.p.A

3 Bahwa merek GIANNI VERSACE telah terdaftar diberbagai negara di dunia, termasuk di Indonesia;

4 Bahwa ternyata dalam Daftar Umum Merek telah terdaftar merek GIANNI VERSACE No. 260.976 atas nama Tergugat I;

5 Patut dikhawatirkan, masyarakat akan mengasosiasikan atau menghubungkan barang-barang yang diperdagangkan Tergugat dengan Penggugat, sehingga konsumen akan terkecoh mengenai asal-usul barang, hal mana akan merugikan Penggugat.

Putusan Pengadilan :

- Mengabulkan tuntutan GIANNI VERSACE S.p.A., untuk seluruhnya

- Menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah atas merek GIANNI VERSACE yang telah terkenal baik di Indonesia maupun diberbagai negara lainnya di dunia;

-

- Menyatakan antara merek GIANNIVERSACE No. 260.976 milik Tergugat I, memiliki persamaan secara keseluruhan dengan merek terkenal GIANNI VERSACE milik Penggugat

- Menyatakan batal Pendaftaran merek GIANNIVERSACE No. 260.976 atas nama tergugat I (ROBBY TUMEWU), dengan segala akibat hukumnya;

- Memerintahkan kepada Direktorat Merek untuk mencoret merek GIANNIVERSACE No. 260.976 dari Daftar Umum Merek.

Catatan :

Gugatan pembatalan merek ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dan pada tanggal 3 April 1996 Direktorat Merek telah mencoret pendaftaran merek GIANNIVERSACE No. 260.976. dari Daftar Umum Merek.

II. KEBERATAN/OPPOSISI MEREK (Pasal 22 Undang-undang Merek)

1. BVULGARI S.p.A (PEMOHON) vs PT. PRIMA PERAHU AGUNG (TERMOHON)

   BVLGARI S.p.A (PEMOHON) suatu perseroan yang didirikan berdasarkan hukum negara Itali, adalah pemilik yang sah atas merek terkenal BVLGARI yang telah terdaftar diberbagai negara termasuk di Indonesia untuk jenis-jenis barang yang termasuk dalam kelas barang : 3, 8, 11, 14, 16, 18, 20, 21, 25 dan 34. Merek BVLGARI telah terdaftar di Indonesia dibawah nomor pendaftaran 365.402

   Bahwa ternyata dalam Berita Resmi Merek Seri A (untuk publikasi merek) No. 44/VI/A/1999 tanggal 7 Juni 1999, telah diumumkan adanya permintaan pendaftaran merek CLUBVULGARI yang diajukan oleh PT. PRIMA PERAHU AGUNG (TERMOHON)

Merek PEMOHON	Merek TERMOHON
No. Reg. 365.402	No. Agenda D99.8303

CLUBVLGARI

Berdasarkan ketentuan Pasal 22 Undang-undang Merek, maka BVLGARI S.p.A berhak mengajukan keberatan kepada Direktorat Merek untuk menolak permintaan pendaftaran merek CLUBVLGARI, karena memiliki persamaan pada pokoknya dalam bentuk tulisan dan susunan huruf kombinasi "CLUBVLGARI" dengan merek BVLGARI untuk berang sejenis dalam kelas 25, dan berdasarkan ketentuan pasal 6 ayat (1) jo Pasal 6 ayat (3) Undang-undang Merek dan Pasal 4 Undang-undang Merek adanya unusr itikad buruk, maka Kantor Merek harus menolak permintaan pendaftaran mrek CLUBVLGARI

2. DELLORTO S.p.A vs TOMMY MULIAWAN LIAUW

DELLORTO S.p.A., suatu perseroan menurut undang-undang negara Itali, yang bergerak dibidang industri berbagai jenis peraltan untuk kendaraan bermotor, antara lain karburator yang menggunakan nama perusahaan /niaga DELLORTO sebagai merek. Merek DELLORTO adalah merek terkenal untuk produk karburator, yang digunakan pada berbagai jenis kendaraan dari berbagai merek.

Merek DELLORTO sudah terdaftar diberbagai negara, namun di Indonesia merek tersebut masih dalam tahap pengajuan permohonan pendaftaran merek.

Bahwa ternyata dalam Berita Resmi Merek Sei A (untuk publikasi merek) No.36/IV/A/1998 tanggal 4 Mei 1998, telah diumumkan adanya permintaan pendaftaran merek DELLORTO No. Agenda D98-07403 yang diajukan oleh Sdr. TOMMY MULIAWAN LIAUW (TERMOHON).

Merek PEMOHON

Merek TERMOHON

Bahwa terdapat persamaan secara keseluruhannya antara merek DELLORTO milik PEMOHON dan merek DELLORTO mikik TERMOHON. Oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 22 Undang-undang Merek, DELLORTO S.p.A (PEMOHON) mengajukan keberatan kepada Direktorat Merek untuk menolak permintaan pendaftaran DELLORTO, milik TERMOHON karena memiliki persamaan secara keseluruhan dengan merek DELLORTO milik PEMOHON, dan berdasarkan ketentuan pasal 6 ayat (2) Undang-undang Merek jo Pasal 6 ayat (3) Undang-undang Merek maka Kantor Merek harus menolak permintaan pendaftaran merek DELLORTO dan Pasal 4 Undang-undang Merek adanya unsur itikad buruk.

3. *DURALUBE CORP. (PEMOHON) vs ADI SETYA CIPUTRA (TERMOHON)*

DURALUBE CORP., (PEMOHON) Amerika Serikat adalah suatu perusahaan yang bergerak dibidang industri yang menghasilkan berbagai jenis minyak pelumas, bahan bakar, dan minyak-minyak untuk keperluan otomotif. PEMOHON menggunakan nama niaga/perusahaan DURALUBE sebagai merek untuk produk-produk yang dihasilkannya.

Merek DURALUBE adalah merek terkenal untuk produk minyak pelumas, dan merek tersebut telah terdaftar di negara asal, Amerika Serikat dan dibanyak negara lainnya di dunia. Merek DURALUBE di Indonesia telah terdaftar di bawah nomor pendaftaran 330.336 atas nama PETROLON EUROPE LIMITED, yang merupakan anak perusahaan PEMOHON.

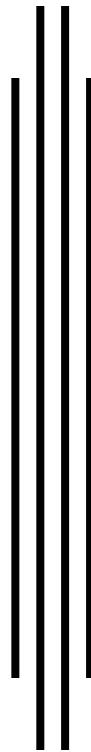
Bahwa ternyata dalam Berita Resmi Merek Seri A (untuk publikasi merek) No. 34/IV/A/1998 tanggal 29 April 1998, telah diumumkan adanya permintaan pendaftaran merek DURALUBE No. Agenda D98-06799 yang diajukan oleh sdr. ADI SETYA CIPUTRA (TERMOHON)

Merek PEMOHON	Merek TERMOHON
USA Reg. No. 2,074,802	No. Agenda D98 06799

Sebagai pemilik merek yang sbenarnya, maka Pemohon mengajukan keberatan kepada Direktorat Merek untuk menolak permintaan pendaftaran merek DURALUBE No. Agenda D98-06799, karena memiliki persamaan secara keseluruhannya dengan merek terkenal DURALUBE milik PEMOHON. Selain daripada itu, keberadaan secara bersama-sama antara merek PEMOHON dan merek TERMOHON patut dikhawatirkan dapat menyesatkan konsumen terhadap asal-usul barang dan dapat dikategorikan sebagai menganggu ketertiban umum.

Catatan :

Direktorat Merek melalui keputusannya tanggal 18 Februari 2000 telah menolak permintaan pendaftaran merek DURALUBE atas nama TERMOHON, karena dianggap dapat menyesatkan konsumen terhadap asal-usul barang dan merek yang sama telah terdaftar lebih dahulu atas nama PETROLON EUROPE LIMITED, yang merupakan anak perusahaan PEMOHON.

PROSEDUR / PROSES PENDAFTARAN MEREK

DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI KECIL MENENGAH
DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN

Jakarta, 2007

MEREK

1. PENGERTIAN UMUM

Merek merupakan “suatu tanda pembeda” atas barang atau jasa bagi satu perusahaan dengan perusahaan lainnya. Sebagai tanda pembeda maka merek dalam satu klasidikasi barang/jasa tidak boleh memiliki persamaan antara satu dan lainnya baik pada keseluruhan maupun pada pokoknya.

Pengertian persamaan pada keseluruhannya yaitu apabila mempunyai persamaan dalam hal asal, sifat, cara pembuatan dan tujuan pemakaiannya.

Pengertian persamaan pada pokoknya yaitu apabila memiliki persamaan dalam hal asal, sifat, cara pembuatan dan tujuan pemakaiannya.

Pengertian persamaan pada pokoknya yaitu apabila memiliki persamaan pada persamaan bentuk, persamaan cara penempatan, persamaan bentuk dan cara penempatan, persamaan bunyi ucapan, (yurispudensi MARI).

Merek atas barang lazim disebut sebagai merek dagang adalah merek yang digunakan/ditempelkan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang, atau badan hukum.

Merek jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang, atau badan hukum.

Merek sebagai tanda pembeda dapat berupa nama, kata, gambar, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut.

Tanda yang tidak boleh dijadikan merek antara lain :

- Tanda yang tidak memiliki daya pembeda, misalnya hanya sepotong garis, garis yang sangat rumit atau kusut

- Tanda yang bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum, misalnya gambar porno atau menyinggung perasaan keagamaan.

- Tanda berupa keterangan barang, misalnya merek kacang untuk produk kacang

- Tanda yang telah menjadi milik umum, misalnya tanda lalulintas

- Kata-kata umum, misalnya kata rumah, kota dan sebagainya

II. Ruang Lingkup Perlindungan Merek

1. Definisi merek menurut Undang-undang No.14 tahun 1997 pasal 1 butir 1 :
   Merek adalah tanda berupa gambar, nama, kata, huruf, angka-angka, susunan atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan dan jasa.

2. Fungsi Merek
   Merek dapat berfungsi sebagai :

   a. Tanda pengenal untuk membedakan hasil produksi barang atau jasa dari salah satu produksi terhadap produksi lainnya.

   b. Sebagai alat promosi

   c. Sebagai jaminan atas mutu produk

   d. Penunjuk asal barang atau jasa.

3. Perlindungan atas Merek
   Sesuai dengan pasal 3 UU No. 14 Tahun 1997, Hak atas Merek adalah Hak Khusus yang diberikan negara kepada “Pemilik Merek Yang Terdaftar” dalam daftar umum Merek untuk jangka waktu tertentu menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberi izin kepada seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama, atau Badan Hukum untuk menggunakannya.

Dari bunyi pasal 3 tersebut ada beberapa hal penting untuk diketahui, yaitu :

- Pemegang/pemilik Hak Merek yaitu : orang (persero), beberapa orang (pemilik bersama), Bdan Hukum yang telah mendapatkan Hak atas Merek yang disebut dengan Merek Terdaftar.

- Perlindungan atas Merej\k Terdaftar yaitu adanya Kepastian Hukum atas Merek Terdaftar baik untuk digunakan, diperpanjang, dialihkan dan dihapuskan. Jangka waktu perlindungan 10 tahun sejak tanggal penerimaan pendaftaran (filing date)

- Sebagai alat bukti bila terjadi sengketa pelanggaran atas Merek Terdaftar.

4. Azas Hukum

Indonesia mengenal atau menganut azas konstitutif yaitu : hak atas Merek diperoleh atas pendaftarannya, artinya pemegang hak Merek adalah seseorang yang mendaftarkan untuk pertama kalinya di kantor Merek.

5. Pelanggaran dan Sanksi

Pelanggaran atas hak-hak Merek sesuai dengan UU No. 14 Tahun 1997 diklasifikasikan sebagai tindak pidana dengan 2 (dua) klasifikasi :

a. Tindak Pidana Kejahatan
b. Tindak Pidana Pelanggaran

Pasal 81 :

Pelanggaran atas Hak Merek terdaftar “ yang sama pada keseluruhannya” dipidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah)

Pasal 82 :

Pelanggaran atas Merek Terdaftar “yang sama pada pokoknya” dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan atau didenda paling banyak Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah).

Pasal 84 :

Pelanggaran untuk memperdagangkan barang atau jasa yang bukan mereknya dipidana paling lama 1 (satu) tahun atau dennda paling banyak Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah)
Pelanggaran terhadap pasal 84 dikategrikan sebagai “Tindak Pidana Pelanggaran”

6. Yang berhak mengajukan gugatan atas pelanggaran Hak atas Merek hanya pemegang Hak Merk, yaitu Merek yang telah terdaftar.

7. Bagi Merek tidak terdaftar tidak mendapat perlindungan hukum, artinya tidak berhak mengajukan gugatan atas merek terdaftar maupun atas merek tidak terdaftar lainnya.

III. PROSEDUR PENDAFTARAN MEREK

1. Prosedur Pendaftaran

   a. Mengajukan permohonan, sesuai dengan form pendaftaran Merek rangkap 4 (empat).

   b. Membuat surat pernyataan bahwa pemohon tidak menitu atau menggunakan merek orang lain baik keseluruhan maupun persamaan pada pokoknya.

   c. Membuat surat kuasa apabila pemohon mengkuasakan permohonan pendaftaran Merek.

   d. Lampiran-lampiran permohonan :

      ♦ Fotocopy KTP yang dilegalisir

- Fotocopy akte Pendirian Badan Hukum yang disyahkan notaris bagi pemohon atas nama Badan Hukum.
- Fotocopy kepemilikan bersama yang dilegalisir atas nama pemohon lebih dari satu orang.
- Fotocopy NPWP yang dilegalisir.
- Etiket Merek sebanyak 24 (duapuluh empat) buah, 4 (empat) buah ditempel pada masing-masing form (form rangkap 4), dan 20 (duapuluh) buah dalam amplop, dengan ukuran maksimal 9 x 9 cm dan paling kecil 2 x 2 cm
- Kwitansi pembayaran atas biaya pendaftaran sesuai biaya yang telah ditetapkan.
- Mencantumkan nama negara dan tanggal permintaan pendaftaran Merek pertama kali bagi merek dengan Hak Prioritas.

3. Pemeriksaan permintaan pendaftaran Merek.

a. Pemeriksaan formal

Pemeriksaan formal adalah pemeriksaan atas kelengkapan persyaratan administrasi yang ditetapkan.

b. Pemeriksaan Substansif.

Pemeriksaan Substansif adalah pemeriksaan terhadap merek yang diajukan apakah dapat didaftarkan atau tidak, berdasarkan persamaan pada keseluruhan, persamaan pada pokoknya, atas merek sejenis milik orang lain, sudah diajukan mereknya lebih dahulu oleh orang lain.

IV. Mutasi dan Lisensi

Pengertian Mutasi meliputi pengalihan hak dan perubahan nama dan alamat.

1. Pengalihan hak

   Pengalihan hak atas merek dilakukan dengan cara :

   a. Pewarisan

   b. Wasiat

   c. Hibah

   d. Perjanjian dan sebab-sebab lain sesuai dengan UU

2. Lisensi

   Sesuai dengan pasal 1 butir 5 UU No. 14 tahun 197, Lisensi adalah izin yang diberikan pemilik merek terdaftar kepada seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk menggunakan merek tersebut, baik untuk seluruh atau sebagian jenis baran atau jasa yang didaftarkan.

V. Jangka Waktu Perlindungan

Suatu Merek Terdaftar yang dilindungi dalam jangka waktu 10 tahun dari tanggal pengajuan pendaftaran. Jangka waktu ini dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang telah ditentukan selama 10 tahun. Pemilik harus mengajukan perpanjangan 12 bulan sebelum merek tersebut terakhir. Merek tersebut akan diperpanjang masa berlakunya hanya jika si pemilik masih memakai merek tersebut dalam perdagangan barang dan atau jasa-jasa.